



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0458-TRA-PI-

Solicitud de inscripción de Nombre Comercial “GESSA GRUPO EMPRESARIAL DE SUPERMERCADOS S.A

GRUPO EMPRESARIAL DE SUPERMERCADOS S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 428-2008)

Marcas y otros signos Distintivos

VOTO N° 518 -2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con cinco minutos del veintiuno de mayo de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor **Víctor Alejandro Mesalles Vargas**, mayor, casado, titular de la cédula de identidad número uno- cuatrocientos noventa setecientos dieciséis, vecino de San José, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **GRUPO EMPRESARIAL DE SUPERMERCADOS S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con veinticinco minutos diecisiete segundos del nueve de mayo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha dieciocho de enero de dos mil ocho, el señor **Víctor Alejandro Mesalles Vargas**, Apoderado Especial de la empresa **GRUPO EMPRESARIAL DE SUPERMERCADOS S.A**, solicitó el registro del Nombre Comercial





para proteger y distinguir “Un establecimiento comercial dedicado a la venta de productos de consumo masivo, o al detalle de abarrotes, carnes, verduras, artículos de bazar”

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas con veinticinco minutos diecisiete segundos del nueve de mayo de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial

resolvió rechazar la inscripción del signo  dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

TERCERO. Que según escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha veinte de mayo de dos mil once, el Señor Víctor Alejandro Mesalles Vargas, en representación de la empresa **GRUPO EMPRESARIAL DE SUPERMERCADOS S.A.**, apeló la resolución final referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios ante este Tribunal.

CUARTO. 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, 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. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:



ÚNICO Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de



fábrica **peri-red** bajo el registro número **127131** en **Clase 35** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **LOS PERIFÉRICOS S.A**, vigente desde el 18 de julio de 2011, en clase 35, y con anotación de caducidad por vencimiento del plazo con fecha 19 de enero de 2012 (Ver folios 98 a 99).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso bajo examen, el Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la inscripción de la solicitud presentada por considerar que es inadmisibles por derechos de terceros al cotejarla con la marca inscrita **“PERI-RED”**, por cuanto ambas protegen servicios relacionados, comprobándose que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios.

Por su parte, el representante de la sociedad recurrente destacó en su escrito de apelación que tal y como se había indicado **“PERI-RED”** y **GRUPO EMPRESARIAL DE SUPERMERCADOS S.A**, son propiedad del mismo grupo empresarial, por ello no puede existir posibilidad de confusión en el público consumidor, y que la figura del “carrito de




compras” fundamento de rechazo es precisamente la figura que representa la imagen de su representada como grupo empresarial, por lo que negarle su inscripción contradice el argumento y fundamento planteado por el Registro.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Este Tribunal considera que revisado el expediente y analizada la certificación emitida por la Dirección de Servicios Registrales visible



a folios 98 a 99 , en la cual se indica que la marca de servicios se encuentra caduca desde el 19 de enero de 2012, y siendo este signo el motivo del rechazo del nombre

comercial  solicitado por la sociedad **GRUPO EMPRESARIAL DE SUPERMERCADOS S.A.**, por existir similitud gráfica y fonética según la fundamentación del a quo, lo viable conforme a derecho es revocar la resolución venida en alzada, a efecto de que se

continúe el trámite de solicitud del nombre comercial



Conforme lo expuesto este Tribunal considera que debe declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el señor Víctor Alejandro Mesalles Vargas, en representación de la empresa **GRUPO EMPRESARIAL DE SUPERMERCADOS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con veinticinco minutos diecisiete segundos del nueve de mayo de dos mil once la que en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Víctor Alejandro Mesalles Vargas, en representación de la empresa **GRUPO EMPRESARIAL DE SUPERMERCADOS S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con veinticinco minutos diecisiete segundos del nueve de mayo de dos mil once, la que en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere. 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 que corresponda. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.