



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0818-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de comercio “FIX FERRETERIAS (DISEÑO)”

TRUPER HERRAMIENTAS S.A. DE C.V., Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2292-2011)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 568-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con veinte minutos del doce de junio del dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Natasha Donoso Esquivel**, mayor de edad, casada una vez, Abogada, vecina de Ciudad Colón, titular de la cédula de identidad número 9-0097-0394, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **Truper Herramientas S.A. DE C.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de México, domiciliada en Parque Industrial No. 1 Jilotepec, Estado de México, C.P. 54240, México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con veintinueve minutos y treinta y siete segundos del primero de julio de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de marzo de 2011, el Licenciado **Uri Weinstok Mendelewicz**, mayor, casado una vez, Abogado, Vecino de Guachipelín de Escazú, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**FIX FERRETERIAS (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir productos en la clase 08 de la nomenclatura internacional: “*herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente;*



artículos de cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; navajas y maquinillas de afeitar; incluyendo azadón (herramienta de mano) o escardera, barreta, coa (herramienta de mano) u hocejos, curvadera de tubo manual, engrapadoras (herramientas de mano), escuadra (herramientas de mano), formones, hoces (herramienta de mano), marros (herramientas de mano), martillos (herramientas de mano) matraca (herramienta de mano), pericos (llaves, herramienta de mano), tenazas (herramientas de mano), tijeras, tirolera (herramienta de mano), tajadera (herramienta de mano), abrasivos (instrumentos de mano), afiladores, afiladores de martillos, muelas para afilar guadañas, piedras de afilar, instrumentos agrícolas accionados manualmente, limas (herramientas de mano), tensores de alambres, alargadores de berbiqués para machos de roscar, alicates, aplanaderas, aprietatuercas, arcos de sierra, arietes (herramientas de mano), armas blancas, arrancaclavos (herramientas de mano), arrancadoras (herramientas de mano), berbiqués (herramientas), botadores, brocas de media caña, brocas (herramientas de mano), brocas (pares de herramientas de mano), buriles (herramientas de mano), cachas (herramientas de mano), cárceles de carpintero (gatos) o prensas de carpintero, cuchillos de caza, cazos de coladas (herramientas de mano), cuchillas de cepillo de carpintero, hierros de cepillo de carpintero, cepillos de carpintero, cinceles, tensores de cintas metálicas, cinturones portaherramientas, cortamechas, instrumentos para cortar tubos, barras de corte, herramientas de corte, cucharas y cucharones (herramientas de mano), cuchillas (herramientas de mano), cuchillos de picar, cuchillos descamadores, instrumentos de mano para decantar, destornilladores, diamantes de vidriero (partes de herramientas de mano), espátulas de pintor, espátulas (herramientas de mano), estampadores (troqueles) (herramientas de mano), mandriles de expansión, pistolas accionadas manualmente para extrudir masillas, fresas (herramientas de mano), fundas de navajas y maquinillas de afeitar, gatos manuales, anillas de guadaña, guadañas, piedras para amolar guadañas, gubias (herramientas de mano), hachas, hachetas, hierros (herramientas no eléctricas), infladores (instrumentos de mano), cajas de ingletes, inyectadores (herramientas de mano), atomizadores para insecticidas, layas (herramientas de mano, legras, leznas, llanas, llaves), (herramientas de mano), macetas de albañil, machetes



(herramientas de mano), machos de roscar, mangos de serrucho, manguitos de escariadores, martillos de remachar (herramientas de mano), martillos de vidriero, palancas, palas (herramientas de mano), picos (herramientas de mano), pies de cabra, pinzas (herramientas de mano, pinzas pequeñas, pisones (herramientas de mano), podaderas (tijeras de jardinero), puñales, raederas (herramientas de mano, rascadores (herramientas de mano), rastrillos (herramientas de mano), recolectores de fruta, recortadoras (herramientas de mano), remachadoras (herramientas de mano), sables, sacaclavos, seguetas, sierra, hojas de sierras, taladradoras de mano, trinquetes (herramientas de mano), troqueles (herramientas de mano), zanjadoras (herramientas de mano), zapas (guadañas pequeñas).”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 15:29:37 horas del 1° de julio de 2011, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** // *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 11 de agosto de 2011, la Licenciada **Natasha Donoso Esquivel**, en representación de la empresa **Truper Herramientas S.A. de C.V.**, apeló la resolución referida, expresando agravios, y asimismo el Licenciado **Uri Weinstok Mendelewicz**, en representación de dicha empresa, posteriormente amplió y expresó agravios.

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, la invalidez o la nulidad 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 Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió que el signo propuesto “**FIX FERRETERIAS (DISEÑO)**” está constituido por términos que transmiten una idea clara de los productos que se pretenden proteger en la clase solicitada, haciendo referencia expresa al concepto “FIX” que se traduce del inglés al español como “ARREGLAR” y al termino “FERRETERÍAS” que el consumidor conoce, correspondiendo el signo propuesto a una marca de comercio y no a un establecimiento comercial o marca de servicios, debiendo tomar en cuenta que el término “FERRETERÍAS” hace referencia expresa a un establecimiento comercial por lo que resulta capaz de atribuir cualidades o características, causar confusión y resultar carente de la distintividad necesaria en relación con la naturaleza de los productos a proteger en la clase solicitada, situación por la cual el signo marcario propuesto no es susceptible de registro al ser inadmisibile por razones intrínsecas al violentar el literal j) del artículo 7° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978.

Por su parte, el apelante alega en sus agravios que no existe ninguna norma que indique que una marca no puede contener el nombre del lugar o los servicios (servicios de ferreterías) por medio de los cuales van a ser comercializados estos productos, que la marca no crea confusión respecto al producto a comercializar, que el artículo 7 inciso j) se refiere a la posibilidad real de causar confusión ya que ningún consumidor tendría confusión con respecto a la procedencia del producto ni mucho menos de su naturaleza pues nadie adquiriría una herramienta pensando adquirir una establecimiento comercial, que marcas con similares características a las de su representada, se encuentran inscritas en Costa Rica y en otras



legislaciones sin mayor problema y están siendo comercializadas, lo que reconfirma la imposibilidad de una confusión real de parte del consumidor.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Concuerta este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido de que no puede ser autorizado el registro del signo propuesto, “**FIX FERRETERIAS (DISEÑO)**”, por provocar engaño y confusión en el público consumidor, ya que si se analizan los productos a proteger y el signo como un todo, se concluye que los términos que componen la marca solicitada pueden grabar en la mente del consumidor un concepto o idea diferente en cuanto a lo que ésta pretende proteger y distinguir, lo anterior en virtud de que como bien lo señaló el Órgano a quo, la marca propuesta lo es para productos, principalmente todo tipo de herramientas manuales, y los términos que la conforman hacen una clara alusión a un establecimiento comercial o a una marca de servicios, sea por el término “FERRETERÍAS” y el término “FIX” que traducido del inglés al español significa “ARREGLAR”, resultando la marca propuesta claramente engañosa y presta a confusión para el consumidor, lo anterior de conformidad con el inciso **j)** del numeral **7º** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978. Resulta claro que, dicha denominación marcaria, tendería a engañar y a confundir al consumidor respecto de si se refiere a un establecimiento comercial o a una marca de servicios, tratándose en el presente caso de un signo que pretende proteger y distinguir productos.

En cuanto al alegato de la aquí apelante, que hace referencia a la existencia de marcas similares ya inscritas, valga establecer que dicho aspecto no resulta vinculante para este Órgano de alzada, ya que la calificación que se realiza, no depende de que ya se encuentren registrados signos anteriores, los cuales pudieron haber sido inscritos en transgresión a las prohibiciones que establece la Ley de rito y es conforme al análisis de estas prohibiciones ya establecidas (artículos 7 y 8 de la ley citada), que el registrador determinará si procede o no la inscripción de los signos distintivos propuestos en cada caso en concreto y asimismo este Órgano de Alzada.



Por otra parte, el alegato de la inscripción de la marca en otras legislaciones como se hace constar con la prueba aportada a los autos, sean los certificados de registro de la marca en Guatemala y México, no es vinculante a efectos de proceder a una inscripción de un determinado signo distintivo, ya que la calificación que se realiza en nuestro país, no depende de que ya se encuentren registrados dichos signos en otros países, ya que rige el principio de territorialidad y es acorde al análisis de las prohibiciones que establece nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en sus artículos 7 y 8 como ya se dijo, que el registrador determinará si procede o no la inscripción de los signos distintivos propuestos, dependiendo de cada caso en concreto dicha inscripción.

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por los Licenciados **Natasha Donoso Esquivel** y **Uri Weinstok Mendelewicz** en su impugnación y escritos de expresión de agravios, resulta el signo propuesto tendiente a engaño y confusión al consumidor de conformidad con el inciso j) del artículo 7 de nuestra Ley de Marcas, en los términos expuesto supra, por lo que no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan improcedentes.

Por las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Natasha Donoso Esquivel**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **Truper Herramientas S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las quince horas con veintinueve minutos y treinta y siete segundos del primero de julio del dos mil once, la que en este acto se confirma.

CUARTO. 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, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No.



35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Natasha Donoso Esquivel**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **Truper Herramientas S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las quince horas con veintinueve minutos y treinta y siete segundos del primero de julio del dos mil once, la cual se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55