
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0070-TRA-PI

SOLICITUD DE NULIDAD DEL NOMBRE COMERCIAL

BASIC CONSTRUCTION COMPANY LIMITADA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021-5033, REGISTRO 2298668

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

Seating

VOTO 0149-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas treinta y siete minutos del treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés.

Recurso de apelación planteado por el abogado Jorge Guzmán Calzada, cédula de identidad 1-0729-0432, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la compañía **BASIC CONSTRUCTION COMPANY LIMITADA**, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, cédula jurídica 3-102-552310, con domicilio en San José, Sabana Este, Edificio Inmobiliaria Condal ICCR, frente a la Federación Costarricense de Fútbol, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:07:22 horas del 8 de noviembre de 2022.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El abogado Guzmán Calzada, en su condición dicha, presentó solicitud de nulidad de la inscripción del nombre comercial

Seating

registro 298668, titular **ERICK DAVID DÍAZ JIMÉNEZ**, alegando que su representada comercializa muebles bajo la marca y nombre comercial previos



, y que ambos signos son altamente similares y nunca debió registrarse el nombre comercial.

El Registro de la Propiedad Intelectual declaró sin lugar la solicitud de nulidad, en virtud de haberse inscrito el nombre comercial sin contravención a la prohibición establecida en el artículo 65 de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante lo apeló y manifestó dentro de sus agravios

1- El nombre comercial consiste únicamente en la palabra ASIENTO, y distingue un establecimiento comercial dedicado a la venta y distribución de sillas y mobiliario de oficina, por lo que es genérico y descriptivo con relación al giro comercial, y carece de aptitud distintiva, con posibilidad de causar confusión al consistir únicamente en un término requerido por sus competidores para hacer referencia al género del producto que comercia.

2- Existe similitud gráfica, fonética e ideológica del nombre comercial inscrito posteriormente con los signos de su representada, existiendo riesgo de confusión y

asociación, pues el signo consiste únicamente en un término requerido por los competidores para hacer referencia al género de los productos.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes signos distintivos:



1.- Nombre comercial , registro 277487, inscrita el 15 de febrero de 2019, titular BASIC CONSTRUCTION COMPANY LIMITADA, para distinguir un establecimiento comercial dedicado a fabricar, comerciar, importar, distribuir y vender muebles, ubicado en Costa Rica, San José, Pavas, 350 metros oeste de Sylvania (hecho tenido por probado y no controvertido).



2.- Marca de fábrica y comercio , registro 277486, vigente hasta el 15 de febrero de 2029, titular BASIC CONSTRUCTION COMPANY LIMITADA, para distinguir en clase 20 muebles (hecho tenido por probado y no controvertido).

Seating

3.- Nombre comercial Seating, registro 298668, inscrita el 20 de agosto de 2021, titular ERIC DAVID DÍAZ JIMÉNEZ, para distinguir un establecimiento comercial dedicado a la venta y distribución de sillas y mobiliario de oficina, ubicado en San José, Zapote, doscientos oeste de Radio Omega (folio 11 expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. 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.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. I. EN CUANTO A LA ACCIÓN DE NULIDAD. El numeral 37 de la Ley de Marcas regula la **nulidad del registro**, la cual será declarada por el Registro de la Propiedad Intelectual, siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, en este caso según las prohibiciones establecidas en el artículo 65 concordado con el 68 de dicha ley.

Asimismo, el artículo 37 antes citado establece que la acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro. El nombre comercial que se pretende anular fue inscrito el 20 de agosto de 2021, y siendo que esta diligencia de nulidad fue interpuesta el 13 de enero de 2022, se encuentran presentadas dentro del plazo legal.

II. SOBRE EL COTEJO MARCARIO. La aptitud distintiva es un requisito fundamental para el nombre comercial, con el fin de poder ser percibido por el consumidor e identificado con el giro comercial de que se trata y que, por tanto, pueda ser individualizado de otros de su misma naturaleza que se encuentren en el mercado.

El artículo 65 de la Ley de marcas indica que un nombre comercial es inadmisibles cuando sea susceptible de causar confusión o asociación:

Artículo 65°- **Nombres comerciales inadmisibles.** Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo

contrario a la moral o el orden público 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.

Por su parte, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas (decreto ejecutivo 30233-J) establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, acudiendo al examen gráfico, fonético o ideológico, así como al análisis de los productos o servicios que se buscan distinguir en el mercado. Con este examen se evita la posibilidad de permitir una eventual infracción o vulneración de los derechos derivados de un signo registrado con anterioridad.

NOMBRE COMERCIAL QUE SE SOLICITA ANULAR

Seating

Un establecimiento comercial dedicado a la venta y distribución de sillas y mobiliario de oficina, ubicado en San José, Zapote, doscientos oeste de Radio Omega.

MARCA Y NOMBRE COMERCIAL DE LA GESTIONANTE DE LA NULIDAD



Muebles y un establecimiento comercial dedicado a fabricar, comerciar, importar, distribuir y vender muebles, ubicado en Costa Rica, San José, Pavas, 350 metros oeste de Sylvania.

Examinandos en su conjunto los signos que se cotejan, a nivel gráfico, a pesar de compartir las letras S, E, A y T, el diseño de la marca y el nombre comercial previos,

sea , es muy diferente al del nombre comercial

Seating que se pretende anular, el gráfico de una silla y dos palabras a su derecha difiere claramente de la palabra subrayada, son composiciones diferenciables que utilizan tipografías diferentes, todo lo anterior las diferencia gráficamente.

En cuanto al cotejo fonético, estima este Tribunal que no existe similitud, ya que la conformación de sus elementos denominativos y el impacto sonoro en conjunto hacen que no sean percibidos y escuchados por el oído del consumidor de forma similar, lo que le permite a este poder diferenciarlos en el mercado, lo que evita confusión en cuanto a su identidad y origen.

Ideológicamente, si bien ambos signos traen a la mente del consumidor la idea de sentarse o de asientos, dicha similitud no es suficiente para crear riesgo de confusión en el consumidor, ya que los ámbitos gráfico y fonético crean una diferencia suficiente para evitarlo.

Al ser las diferencias entre los signos tan fuertes, se hace innecesario realizar un cotejo de listados de productos y giro comercial, ya que está claro que no habrá ningún tipo de confusión en el consumidor.

Por ende, con respecto a los agravios expresados, no son de recibo, por cuanto considera este Tribunal que en el presente caso y según el cotejo realizado, se tiene por demostrado con claridad que el registro del nombre comercial

Seating

que se pretende anular fue realizado de forma correcta por parte del Registro de la Propiedad Intelectual, al presentar los signos marcarios diferencias gráficas y fonéticas que evitan la confusión en el consumidor.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Jorge Guzmán Calzada representando a Basic Construction Company Ltda, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:07:22 horas del 8 de noviembre de 2022, la que en este acto se confirma. 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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 Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TNR: 00.42.90