



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0608-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO

FERRECOCLES

FERRECOCLES S.R.L., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2025-11539)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0321-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas catorce minutos del catorce de mayo de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **KENNETH LÓPEZ BARRANTES**, portador de la cédula de identidad 7-158-297, vecino de Guápiles, en su condición de apoderado especial de **FERRECOCLES S.R.L.**, cédula jurídica 3-102-761422, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en la provincia de Limon, cantón Talamanca, Cahuita, Cocles, diagonal a la esquina sureste de la plaza de deportes de Cocles, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:07:46 horas del 17 de noviembre de 2025.

Redacta el Juez Cristian Mena Chinchilla.

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado en fecha 10 de octubre de 2025, el licenciado **KENNETH LÓPEZ BARRANTES**, en su condición indicada, presentó solicitud

de inscripción de la marca de comercio **FERRECOCLES** que distingue en clase 6: Metales comunes y sus aleaciones, menas; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; cables e hilos metálicos no eléctricos; pequeños artículos de ferretería metálicos; contenedores metálicos de almacenamiento y transporte; cajas de caudales, la clase 6 comprende principalmente los metales comunes en bruto y semielaborados, incluidas las menas, así como ciertos productos fabricados con metales comunes. Esta clase comprende en particular: – los metales en hojas o en polvo para el procesamiento ulterior, por ejemplo: para impresoras 3D;– los materiales de construcción metálicos, por ejemplo: los materiales metálicos para vías férreas, los tubos y tuberías metálicos; – los pequeños artículos de ferretería metálicos, por ejemplo: los pernos, los tornillos, los clavos, las ruedas para muebles, los cierres para ventanas; – las construcciones y estructuras transportables metálicas, por ejemplo: las casas prefabricadas, las piscinas, las jaulas para animales salvajes, las pistas de patinaje; – ciertos aparatos dispensadores metálicos, automáticos o no, por ejemplo: los dispensadores de toallas, los dispensadores de tickets de turno, los dispensadores de bolsas para excrementos de perros, los dispensadores de papel higiénico; – ciertos productos de metales comunes no clasificados según su función o finalidad, por ejemplo: las cajas multiuso de metales comunes, las estatuas, los bustos y las obras de arte de metales comunes.



El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 14:07:46 horas del 17 de noviembre de 2025, rechazó la marca solicitada por derechos de terceros al existir el registro previo del signo “LAFERRE” que protege: Un establecimiento comercial dedicado a comercializar productos de ferretería de todo tipo. Ubicado en San José, Rohrmoser, centro comercial del Oeste, frente a la embajada americana.

Inconforme con lo resuelto, la representación del solicitante apeló y expuso como agravios lo siguiente:

Indica que el cotejo de los signos debe realizarse en conjunto sin descomponer los signos FERRECOLES vs LA FERRE. La marca solicitada FERRECOLES es un término unitario e indisoluble. La fusión de las raíces elimina la similitud fonética y ortográfica que se imputaba con el vocablo aislado "FERRE". El consumidor percibirá una palabra compuesta que altera el ritmo y cadencia, forzando su lectura como un conjunto distintivo.

Manifiesta que el elemento geográfico COCLES aporta distintividad a la marca solicitada. Argumenta la ausencia de similitud conceptual o Ideológica: La asociación del público consumidor con FERRECOLES es inequívoca al origen geográfico (la ferretería de Cocles), lo cual no tiene ninguna relación ideológica con el término puramente comercial LAFERRE.

Alega que se da un trato desigual ya que existen registros posteriores a “LAFERRE”, que contienen la denominación FERRE en conformación.



Solicita se revoque la resolución recurrida y se conceda la marca para los productos solicitados.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho probado el siguiente:

Que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra inscrita a nombre de la empresa **FERRETERIA PAVAS S.A.**, el nombre comercial: **“LAFERRE”**, registro 183190, inscrito el 15/12/2008, que protege: “Un establecimiento comercial dedicado a comercializar productos de ferretería de todo tipo. Ubicado en San José, Rohrmoser, Centro Comercial del Oeste, frente a la Embajada Americana”

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Considera este Tribunal que no existen hechos de tal naturaleza que deban ser valorados para la resolución del presente proceso.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. 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 DEL ASUNTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. El artículo 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme al inciso: **d)** Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.



Según el inciso citado para que no sea admisible el signo solicitado

FERRECOCLES

, en clase 6, debe ser susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar al nombre comercial registrado “LAFERRE”.

En relación con lo citado, para determinar la similitud o semejanza se debe realizar el cotejo marcario tomando en cuenta algunas de las reglas que se encuentran contenidas en el artículo 24 del reglamento a la Ley de marcas, que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

Artículo 24. —Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;



Dadas las pautas a seguir se procede al cotejo de los signos en conflicto, tomando en cuenta la regla del análisis en conjunto:

SIGNO SOLICITADO CLASE 6

FERRECOCLES

NOMBRE COMERCIAL REGISTRADO

LAFERRE

Desde el punto de vista gráfico o visual se entiende que un análisis unitario se realiza sin descomponer el conjunto de cada signo, en ese sentido, el conjunto de elementos que integran el signo prevalece sobre sus partes.

Previo al análisis, es menester referirse a la naturaleza evocativa y el uso común del elemento "ferre".

En el derecho de marcas costarricense, es un principio reconocido que los elementos descriptivos, genéricos o de uso común no pueden ser objeto de apropiación exclusiva por parte de un solo titular.

El término "ferre" es un prefijo derivado directamente de la actividad de "ferretería". Al ser un elemento de distintividad débil, el titular del signo "laferre" debe tolerar la coexistencia con otros signos que utilicen dicho prefijo, siempre que el conjunto presente variaciones suficientes, es decir, los elementos denominativos y gráficos que lo acompañen deben dotar al signo de la distintividad suficiente, de forma que no genere confusión en el consumidor medio. Así las cosas, otorgar exclusividad sobre el término "ferre" equivaldría a crear un monopolio sobre el lenguaje técnico del sector.



Por lo anterior al analizar los signos en conjunto, determina esta instancia, se presentan diferencias que permiten su coexistencia registral, como de desarrolla a continuación.

Desde el punto de vista gráfico, aunque ambos signos coinciden en las primeras letras (FERRE), el impacto visual de **FERRECOCLÉS** se desplaza de inmediato hacia su segunda mitad (COCLÉS). La adición de esta desinencia de seis letras altera drásticamente la estructura del signo, diferenciándolo de la brevedad gráfica que caracteriza visualmente a "LAFERRE". Si bien es cierto, el término "Cocles" hace referencia a un lugar geográfico, este no incumple con lo estipulado en el párrafo segundo del artículo 3 de la Ley de marcas, por lo que en su conjunto, la estructura del signo resulta distinta al nombre comercial inscrito.

En "LAFERRE", el ojo del consumidor percibe una expresión corta y directa. En "FERRECOCLÉS", la atención se distribuye a lo largo de una palabra sustancialmente más larga, lo que genera una estructura gráfica disímil, concluyendo este Tribunal que los signos presentan mayores diferencias que semejanzas, máxime si la coincidencia se presenta en el prefijo "ferre", que como se indicó anteriormente, se configura en un elemento débil asociado al sector ferretero.

Desde el punto de vista fonético, auditivamente, el ritmo, la acentuación, así como las diferencias señaladas en su estructura gramatical, garantizan que los signos se escuchen de manera totalmente diferente al ser pronunciadas. El nombre comercial inscrito se pronuncia en tres sílabas (*la - fe - rre*), mientras la marca solicitada se pronuncia en cuatro sílabas (*fe - rre - co - cles*) de forma continua y fluida, lo que hace que se escuchen totalmente diferente.



Ideológicamente los signos presentan una leve identidad al compartir el elemento no reivindicable FERRE que es un diminutivo popular o una abreviatura directa de "Ferretería", sin embargo, no remiten a una idea unívoca, además su carga conceptual es puramente genérica y descriptiva del canal de distribución.

Por tanto, es criterio de esta instancia, bajo la regla de visión de conjunto, y valorando el signo **FERRECOCLES** como un todo indivisible, que el riesgo de asociación con **LAFERRE** se disipa por completo. Es altamente improbable que un comprador confunda un establecimiento identificado como "**LAFERRE**" con una marca de productos específicos denominada **FERRECOCLES**. Por tales motivos, se acogen los agravios expresados por el apelante, en cuanto a las diferencias entre los signos y su posibilidad de coexistencia sin riesgo para los consumidores finales.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De conformidad con las anteriores consideraciones, contrario a lo dictado por el Registro, el signo solicitado no violenta el inciso d) del artículo 8 de la Ley de marcas, por lo que se declara con lugar el recurso de apelación presentado por **KENNETH LÓPEZ BARRANTES**, en su condición de apoderado especial de **FERRECOCLES S.R.L.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:07:46 horas del 17 de noviembre de 2025, la que en este acto se revoca para que se continúe con la inscripción del signo "**FERRECOCLES**", si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere.



POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación presentado por **KENNETH LÓPEZ BARRANTES**, en su condición de apoderado especial de **FERRECOCLES S.R.L.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:07:46 horas del 17 de noviembre de 2025, la que en este acto se revoca para que se

continúe con la inscripción del signo “ **FERRECOCLES** ”, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere. Sobre lo resuelto 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza



mgm/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33