

RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0195-TRA-PI

SOLICITUD DE NULIDAD DEL NOMBRE COMERCIAL

FERPLAST S.p.A., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2016-11539, ANOTACIÓN 2-135843, Registro 263545)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0350-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cincuenta y ocho minutos del treinta de julio de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor **Aarón Montero Sequeira**, abogado, vecino de Barrio Tournón, San José, cédula de identidad 1-0908-0006, en su condición de apoderado especial, de la compañía **FERPLAST S.p.A.**, sociedad constituida bajo las leyes de Italia, domiciliada en Via I° Maggio, 5-Z.I. 36070 Castelgomberto (VI) Italia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 16:32:25 del 15 de marzo de 2021.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.


CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El señor **Aarón Montero Sequeira**, en su carácter de apoderado especial de la compañía **FERPLAST S.p.A.**, presentó

solicitud de nulidad del nombre comercial , registro 263545, titular

ANIMAL PET SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica 3-101-673420, inscrito desde el 18 de julio de 2017, para proteger y distinguir en clase 49 de la nomenclatura internacional “Un establecimiento comercial dedicado a la venta de accesorios para mascotas. Ubicado en Alajuela, San Ramón, San Rafael, Bodegas Lubricantes Alpizar.”

El Registro de la Propiedad Intelectual por resolución dictada a las 16:32:25 del 15

de marzo de 2021, rechazó la acción de nulidad en contra del signo , por considerar que no se logró demostrar que el nombre comercial contraviene los supuestos establecidos en el artículo 65 con relación al artículo 4 de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el apoderado de la empresa **FERPLAST S.p.A.**, mediante escrito presentado el 8 de abril de 2021, presentó recurso de apelación, expresando como agravios lo siguiente: 1. Su representada es una empresa altamente reconocida en el mercado de los productos veterinarios y para animales a nivel nacional e internacional, tiene 50 años de estar en el mercado con presencia en más de 87 países en el mundo y posee sus marcas registradas en distintas jurisdicciones. 2. Desde el año 2013 y hasta aproximadamente el año 2018, su representada tuvo una relación comercial, mediante acuerdo verbal, con ANIMAL PET S.A., que fue distribuidora de los productos de la marca FERPLAST NEW PET GENERATION, relación que se refleja en las facturas, cantidad y continuidad de las compras por parte de ANIMAL PET. No lleva razón el Registro al desconocer el valor que tiene un contrato verbal entre las partes. 3. Las facturas comerciales aportadas, certificadas y apostilladas, demuestran la continuidad de la relación comercial que hubo desde el 2013 hasta el 2019 entre las partes, en todas ellas se encuentra la marca , y otros

logos con su evolución, además evidencian que durante años ANIMAL PET S.A. ha tenido conocimiento de que la marca es propiedad de su representada. 4. **FERPLAST S.p.A.** en ningún momento ha autorizado, pactado o reconocido a **ANIMAL PET S.A.** el derecho de registrar sus marcas en el país. 5. Hay evidente mala fe de **ANIMAL PET S.A.** al registrar la marca de su representada como nombre comercial para distinguir el establecimiento donde comercializan los productos de esta, es clara la intención de identificarse con ella, aprovechándose de la calidad y excelencia de la marca y llevando a error al consumidor que puede pensar que dicho local tiene relación con la marca que su representada ha posicionado en el mercado nacional e internacional, ello afecta la imagen de su representada pues el consumidor ya reconoce la calidad su marca, por generar una asociación empresarial con **FERPLAST S.p.A.** 6. Aunque el nombre comercial es para proteger un establecimiento comercial, este reproduce la marca de su representada en su totalidad, que es ampliamente utilizada y conocida en el mercado costarricense, lo que genera confusión y además evita que la verdadera titular ejerza su derecho marcario en el país, dado que **ANIMAL PET S.A.** envió una carta a otra sociedad, con quien existe una relación de distribución de su representada en Costa Rica, para que paren la distribución y hasta destruyan la mercadería, queriendo ejercer derechos que no le pertenecen, fundamentándose en el nombre comercial inscrito indebidamente.


SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, lo siguiente:


1. En el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito desde el 18

de julio de 2017 el nombre comercial , registro 263545, titular: **ANIMAL PET SOCIEDAD ANÓNIMA**, en clase 49 internacional, para

proteger y distinguir: Un establecimiento comercial dedicado a la venta de accesorios para mascotas. Ubicado en Alajuela, San Ramón, San Rafael, Bodegas Lubricantes Alpízar. (folio 123 del expediente principal)

2. **ANIMAL PET SOCIEDAD ANÓNIMA** ha sostenido relaciones comerciales con **FERPLAST S.p.A.** desde el año 2013, sea con anterioridad al 23 de noviembre de 2016, fecha de presentación de la solicitud de inscripción del

nombre comercial  cuya nulidad se solicita. (folios 31 a 182 del legajo digital de apelación)

3. El nombre comercial , inscrito bajo el Registro 263545, propiedad de la empresa **ANIMAL PET SOCIEDAD ANÓNIMA**, fue registrado en Costa Rica de mala fe mediante un acto de competencia desleal.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No se logró comprobar la notoriedad de algún signo distintivo propiedad de **FERPLAST S.p.A.**

CUARTO. SOBRE EL 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. A) LA NOTORIEDAD. Respecto al tema de la protección de las marcas notorias, resulta oportuno enfatizar lo señalado por la doctrina:

... La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas ... el lograr ese status implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es

consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen ... la marca notoria está por lo general asociada con productos de muy buena calidad e intensamente publicitados.

Sin duda, calidad y publicidad no son ajenos a las marcas notorias. La marca notoria indica al público consumidor una fuente constante y uniforme de satisfacción, y es difícil imaginar una marca notoria que en alguna etapa de su exposición en el mercado no haya sido intensamente publicitada. Sin publicidad la marca no puede ser conocida... (OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, Séptima Edición, Abeledo-Perrot, p. 393).

Por otra parte, en nuestro ordenamiento jurídico existe la obligatoriedad de proteger a las marcas notorias, por la incorporación de Costa Rica a la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (en adelante CUP) 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), 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, Ley 7978 de 06 de enero de 2000 (en adelante Ley de marcas).

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que es Ley 7484 de 28 de marzo de 1995, en su artículo 6 bis, en forma expresa obliga a los países de la Unión a proteger a las marcas notoriamente conocidas, estableciendo lo siguiente:

Artículo 6 bis. Marcas: marcas notoriamente conocidas. 1.- Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la

reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

Respecto de la notoriedad, tradicionalmente han existido dos caminos para que sea adoptada en Costa Rica: en el primero, la notoriedad puede provenir del análisis de los elementos probatorios que presenten los interesados ante la Administración Registral, y en dicho sentido adquieren relevancia los artículos 45 de la Ley de marcas y 31 de su Reglamento (decreto ejecutivo 30233-J), donde se establecen los criterios a valorar para considerar a un signo como una marca notoria.

A efectos de llevar a la práctica dicha norma, a solicitud del Tribunal Registral Administrativo, el Registro de la Propiedad Industrial, creó un procedimiento para la declaratoria de notoriedad, el cual está regulado en la Directriz DPI-0003-2019 de 28 de junio de 2019, publicada en La Gaceta 147 del 7 de agosto de 2019.

El segundo camino no tiene que ver con probanzas, sino más bien con reconocimiento; en este caso, si la notoriedad de una marca ya ha sido otorgada por una autoridad extranjera y tal hecho queda debidamente demostrado en el expediente, corresponde reconocerla, sin ambages, en nuestro país.

En consonancia con lo anterior, y realizada la correspondiente revisión de la documentación aportada tanto al expediente principal como al legajo de apelación, se determina que la prueba aportada resulta insuficiente para decretar la notoriedad

de la marca, por lo que este Tribunal tiene por **no** demostrado el carácter notorio del signo de la apelante. Es de hacer notar que las facturas aportadas no son suficientes para que se determine la notoriedad conforme a los criterios del artículo 45 de la ley de marcas, sean estos: "... 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. d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue..."; así como el hecho de que no se aportó la declaratoria de notoriedad de la marca por parte de alguno de los países miembros del CUP.

B) SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE NULIDAD. La Ley de marcas establece dos tipos de procedimiento mediante los cuales se puede lograr la nulidad de un registro, la cual será decretada 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 primera instancia, el artículo 37 regula la figura de la nulidad para aquellos casos que se contemplan en las prohibiciones de los artículos 7, 8 y 65; y, por otra parte, los artículos 38, 39 y 64 regulan lo concerniente a la cancelación de un registro, ya sea por generalización de la marca, o por falta de uso de esta y del nombre comercial por la extinción de la compañía o el establecimiento que lo utiliza.

Concretamente, la **acción de nulidad**, como se expuso, es para aquellos casos donde la inscripción de un signo distintivo contraviene alguna de las prohibiciones establecidas en la Ley de marcas en sus artículos 7, 8 respecto a marcas y los artículos 2, 65 y 68 con relación a nombres comerciales.

En cuanto al procedimiento de nulidad de marcas, el Reglamento de la Ley de Marcas, Decreto Ejecutivo 30233-J, establece en su artículo 49 que una vez admitida a trámite la solicitud de nulidad, se dará audiencia al titular del distintivo por el plazo de un mes, el cual rige a partir del día siguiente a la notificación de la resolución mediante la cual se le da traslado de la acción de nulidad. Lo anterior, en concordancia con los artículos 3 y 8 del Reglamento en cita. Es importante señalar que, en este caso en particular, constan en el expediente tres intentos fallidos de notificar la resolución mediante Correos de Costa Rica al titular del nombre comercial, por lo que en aras del debido proceso se ordenó la publicación del traslado, por tres veces consecutivas en La Gaceta, publicaciones visibles del folio 121 al folio 122 de expediente. Realizado el traslado, -si resulta necesario-, se recibe o practican los medios de prueba que hayan sido ofrecidos por las partes. El Registro otorga un plazo de quince días hábiles para la evacuación de dicha prueba y finalmente, vencidos los anteriores plazos, según sea el caso, se resuelve en forma definitiva la solicitud planteada mediante resolución razonada y valorando las pruebas ofrecidas. Si la solicitud resulta favorable se realizan las anotaciones correspondientes en la base de datos de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la Ley de marcas y se efectúa, acorde con lo establecido por el artículo 86 ibidem, la publicación de la resolución de mérito en el Diario Oficial La Gaceta por una sola vez, a costa del interesado. Debe tomarse en cuenta, que esta resolución final puede ser recurrida por los medios establecidos legalmente al efecto.

C) SOBRE EL NOMBRE COMERCIAL INSCRITO. De conformidad con el artículo 2 de la Ley de marcas, el nombre comercial se define como un “Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.” Es decir, su fin es que el consumidor pueda apreciar, distinguir y diferenciar el giro comercial de una empresa y por ello; al igual que las marcas, debe

de cumplir con el requisito de distintividad, para que el consumidor pueda ejercer libremente su derecho de elección, entre los establecimientos similares que se encuentren en el mercado.

En este sentido, el artículo 65 de la Ley de marcas, determina en forma clara las razones por las cuales un nombre comercial no podrá ser registrado:


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.

Asimismo, el artículo 68 de la legislación citada, indica que un nombre comercial, su modificación y anulación se registrarán, siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas.

De las facturas aportadas como prueba se desprende, tal y como se desarrollará más adelante, que a lo largo del tiempo no solo ha existido una constante y amplia relación comercial entre **FERPLAST S.p.A.** y **ANIMAL PET SOCIEDAD ANÓNIMA**, sino que además esta última tenía pleno y absoluto conocimiento del signo distintivo utilizado por la primera, e incluso de las variaciones de las que fue objeto a través de los años, como parte de un proceso normal de evolución propio de los signos distintivos, que podemos apreciar en el siguiente cuadro:

LOGOTIPOS UTILIZADOS EN FACTURAS EMITIDAS POR FERPLAST S.p.A. A ANIMAL PET SOCIEDAD ANÓNIMA		
2013-2016	2016	2017-2019
		

A todas luces resulta innegable que el signo distintivo de **FERPLAST S.p.A.** se

encuentra reproducido dentro del nombre comercial , inscrito desde el 18 de julio de 2017, bajo el Registro 263545, propiedad de la empresa **ANIMAL PET SOCIEDAD ANÓNIMA**.

C) SOBRE LA MALA FE Y COMPETENCIA DESLEAL. La representación de la compañía **FERPLAST S.p.A.**, expresa en sus agravios que existe mala fe y actos de competencia desleal ejercidos por la empresa **ANIMAL PET SOCIEDAD ANÓNIMA**, al inscribir un nombre comercial, dirigido a distinguir su establecimiento dedicado a la venta de accesorios para mascotas, idéntico a la marca de su representada, lo cual afecta no solo su imagen, sino que el consumidor puede pensar erróneamente que se trata de un comercio que tiene una asociación empresarial con **FERPLAST S.p.A.** Pero ¿qué es la mala fe, y qué se considera como actos de competencia desleal?

La Enciclopedia Jurídica en línea, define la competencia desleal de la siguiente forma “... Maniobras fraudulentas cometidas en el ejercicio de una profesión comercial o no comercial, y que pueden comprometer la responsabilidad_civil de su autor. Estas maniobras tienen que tender, ya a atraer la clientela, ya a

desviarla fraudulentamente de un competidor... Es competencia desleal en el mercado todo comportamiento empresarial que resulte contrario a la buena fe mercantil...” (<http://www.encyclopedia-juridica.com/d/competencia-desleal/competencia-desleal.htm>)

Asimismo, la Ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, ley N°7472 de fecha 20 de diciembre de 1994, publicada en La Gaceta N°14 del 19 de enero de 1995, establece:

Artículo 17°.-Competencia desleal.

Entre los agentes económicos, se prohíben los actos de competencia contrarios a las normas de corrección y buenos usos mercantiles, generalmente aceptados en el sistema de mercado, que causen un daño efectivo o amenaza de daño comprobados. Esos actos son prohibidos cuando:

- a) Generen confusión, por cualquier medio, respecto del establecimiento comercial, los productos o la actividad económica de uno o varios competidores.
- b) Se realicen aseveraciones falsas para desacreditar el establecimiento comercial, los productos, la actividad o la identidad de un competidor.

[...]

- d) Se acuda al uso, la imitación, la reproducción, la sustitución o la enajenación indebidos de marcas, nombres comerciales, denominaciones de origen, expresiones de propaganda, inscripciones, envolturas, etiquetas, envases o cualquier otro medio de identificación, correspondiente a bienes o servicios propiedad de terceros.

También son prohibidos cualesquiera otros actos o comportamientos de competencia desleal, de naturaleza análoga a los mencionados, que

distorsionen la transparencia del mercado en perjuicio del consumidor o los competidores. [...]

En cuanto a la mala fe, La Enciclopedia Jurídica en línea, la define como:

[...] conocimiento que una persona tiene de la falta de fundamento de su pretensión, del carácter delictuoso o cuasi delictuoso de su acto, o de los vicios de su título. [...] Procedimiento artero, malicioso, doloso o con intención de obrar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno. [...] Intención perversa. | Deslealtad. | Doblez. | Alevosía. | Conciencia antijurídica al obrar. | Dolo. | Convicción íntima de que no se actúa legítimamente, ya por existir una prohibición legal o una disposición en contrario; ya por saberse que se lesiona un derecho ajeno o no se cumple un deber propio [...] (<http://www.encyclopedia-juridica.com/d/mala-fe/mala-fe.htm>)

Partiendo de las definiciones dadas, y realizado el respectivo proceso de análisis, de los alegatos presentados ante el Registro de la Propiedad Intelectual y posteriormente en segunda instancia, por la empresa gestionante de la nulidad, que aduce la existencia de un aprovechamiento injusto del actual titular del nombre comercial



en Costa Rica, en virtud de las relaciones comerciales previas entre las empresas, indicando que entre las partes existió un acuerdo de distribución verbal de los productos de **FERPLAST S.p.A.**, una vez analizado los elementos de prueba en su conjunto, considera este Tribunal que existe documentación demostrativa idónea, que evidencia una relación comercial estrecha y directa entre las empresas **FERPLAST S.p.A.** y **ANIMAL PET SOCIEDAD ANÓNIMA**, esto conforme a las facturas aportadas, vale recalcar que aún y cuando no se presenta traducción de la totalidad de estas, ello no es obstáculo para la verificación de los nombres, fechas y montos, los cuales demuestran que efectivamente existió una relación suficiente y continua, que abarca el período del año 2013 al 2019, lo cual pudo permitir a **ANIMAL**

PET SOCIEDAD ANÓNIMA, conocer de la existencia de la marca propiedad de **FERPLAST S.p.A.** (folios 31 a 182 del legajo digital de apelación)

Considera este Tribunal, que la empresa **ANIMAL PET SOCIEDAD ANÓNIMA**, teniendo conocimiento de que el signo distintivo pertenecía a la empresa **FERPLAST S.p.A.**, dado que ellos le compraban sus productos e incluso estaba consignado, en sus distintas versiones, en sus facturas, solicitó e inscribió en Costa Rica sin su autorización el nombre comercial, con lo cual queda evidenciado que ese signo ya pertenecía a otra persona jurídica distinta a la empresa nacional, ya sea porque la tuviera inscrita o la estuviera usando en su país de origen. Todos estos hechos en conjunto son indicios contundentes para este Tribunal en cuanto a la mala fe y constitución de un acto de competencia desleal por parte de la empresa nacional en el registro del nombre comercial impugnado.

La relación comercial existente entre las empresas se encuadra dentro de lo estipulado por el artículo 6 septies del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial:

[...]


[Marcas: registros efectuados por el agente o el representante del titular sin su autorización]

1.- Si el agente o el representante del que es titular de una marca en uno de los países de la Unión solicita, sin autorización de este titular, el registro de esta marca a su propio nombre, en uno o varios de estos países, el titular tendrá el derecho de oponerse al registro solicitado o de reclamar la anulación o, si la ley del país lo permite, la transferencia a su favor del citado registro, a menos que este agente o representante justifique sus actuaciones.

[...]

La finalidad del artículo 6 septies, que resulta aplicable a tenor de lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley de marcas, es salvaguardar los intereses legítimos de los titulares de marcas, en este caso nombres comerciales, frente a la apropiación arbitraria por parte de sus socios comerciales, y es criterio de este Tribunal que los términos “agente” y “representante” deben interpretarse en sentido amplio con el objeto de cubrir todo tipo de relaciones basadas en un acuerdo contractual en el que una parte representa los intereses de la otra, con independencia del nombre jurídico que se dé a la relación contractual, por lo que, en consecuencia, resulta aplicable a la relación comercial que existió entre las empresas **ANIMAL PET SOCIEDAD ANÓNIMA** y **FERPLAST S.p.A.**

Considera este órgano colegiado que basta con que exista un acuerdo de cooperación comercial entre las partes para que se genere una relación de confianza, que impone a la otra parte de la relación comercial, de forma expresa o tácita, una obligación general de lealtad y probidad en la defensa de los intereses del titular del signo distintivo. Dada la variedad de formas que las relaciones comerciales pueden revestir en la práctica, se aplica un planteamiento caso por caso que se centra en la cuestión de saber si el vínculo contractual existente entre el titular del nombre comercial y el gestionante de la nulidad se limita únicamente a una serie de transacciones ocasionales, o si, por el contrario, su duración y contenido son tales que podrían justificar la aplicación del artículo 6 septies citado. En el caso de estudio es claro que la cooperación con el hoy apelante fue lo que permitió al titular del nombre comercial conocer y apreciar el valor del signo distintivo y le incitó posteriormente a registrarle a su propio nombre, hecho que posibilita la anulación de dicho registro.

Mantener la inscripción del nombre comercial , registro 263545, propiedad de la empresa, **ANIMAL PET SOCIEDAD ANÓNIMA**, sería violatorio del

artículo 8 inciso k) de la Ley de marcas, que prohíbe el registro de un signo si se solicitó para perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal, en relación con los artículos 6 septies, 10 bis incisos 1, 2, y 3.1 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el que Costa Rica suscribió y ratificó.

Ahora bien, habiéndose comprobado dicha relación comercial desde el año 2013 al 2019 entre las empresas citadas y que, en ese ínterin la empresa nacional inscribiera el signo como suyo sin autorización, revela una práctica abusiva del derecho que le correspondía. Sobre este tema, el artículo 21 del Código Civil es enfático al indicar que: "... Los derechos deberán ejercitarse conforme con las exigencias de la buena fe...".

Con el fin de detener esas prácticas abusivas el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial introdujo, entre otros, el artículo 10 bis indicado líneas arriba, que dispone:

[Competencia desleal]

1.- Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.

2.- Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

3.- En particular deberán prohibirse:

1.- cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

[...]

Los numerales transcritos junto con la normativa legal citada, van dirigidos a la protección del legítimo titular del signo distintivo y, consecuentemente, al público

consumidor, personas que pudiesen verse afectadas ante las prácticas abusivas de alguien que, sin derecho alguno, utiliza los medios legales para efectuar un registro de un signo distintivo en detrimento de su dueño original.

Resulta desleal el intento del aprovechamiento que hace la empresa costarricense, del posicionamiento de la marca de **FERPLAST S.p.A.**, sobre todo por haber mantenido relaciones comerciales entre sí. Para el momento en que se hace la solicitud de inscripción del nombre comercial que nos ocupa, la empresa **ANIMAL PET SOCIEDAD ANÓNIMA** tiene completo y absoluto conocimiento de las fortalezas del signo y que se trata de un signo que no es originario de Costa Rica, ni de su propia creación, lo que no puede desconocer. Considera este Tribunal que la acción de registro del nombre comercial no fue espontánea, natural ni casual; sino que contiene un alto grado de conocimiento previo procurando una ventaja indebida.

Así las cosas, este Tribunal tiene por demostrado que el nombre comercial



, inscrito bajo el Registro 263545, propiedad de la empresa **ANIMAL PET SOCIEDAD ANÓNIMA**, fue registrado en Costa Rica de mala fe mediante un acto de competencia desleal, por lo que corresponde declararse la nulidad del signo.


SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas este Tribunal admite el recurso de apelación interpuesto por el señor **Aarón Montero Sequeira** en calidad de apoderado especial de la compañía **FERPLAST S.p.A.**, en contra de la resolución venida en alzada, la que en este acto se revoca, para que en



su lugar se declare la nulidad del nombre comercial , inscrito bajo el Registro 263545, propiedad de la empresa **ANIMAL PET SOCIEDAD ANONIMA**.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor **Aarón Montero Sequeira** en calidad de apoderado especial de la compañía **FERPLAST S.p.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 16:32:25 del 15 de marzo de 2021, la que en este acto **SE REVOCA**, para que en su lugar se declare la nulidad

del nombre comercial , inscrito bajo el Registro 263545, propiedad de la empresa **ANIMAL PET SOCIEDAD ANÓNIMA**. 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 el artículo 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J. 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. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE PROTECCIÓN

TE: PROCEDIMIENTOS EN COMPETENCIA DESLEAL
PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE SIGNOS DISTINTIVOS
TG: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
TNR: 00.34.55

PROCEDIMIENTOS EN COMPETENCIA DESLEAL

TG: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE PROTECCIÓN
TNR: 00.34.72

NOMBRES COMERCIALES

TE: NOMBRES COMERCIALES PROHIBIDOS
TG: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS
TNR: 00.42.22

NOMBRES COMERCIALES PROHIBIDOS

TG: NOMBRES COMERCIALES
TNR: 00.43.02

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
TNR: 00.42.90