

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0095-TRA-PI

Solicitud de registro como nombre comercial del signo FB BOSTON (diseño)

Marcas y otros signos

Diunytra S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7826-2010)

VOTO N° 1117-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas veinte minutos del trece de diciembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos cincuenta y ocho-seiscientos sesenta, en su condición de apoderado especial de la empresa Diunytra Sociedad Anónima, titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos veintiocho mil ochocientos dieciséis, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veintiséis minutos, cincuenta y cinco segundos del tres de diciembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha treinta y uno de agosto de dos mil diez, el Licenciado Bonilla Quesada, representando a la empresa Diunytra S.A., solicita se inscriba como nombre comercial el signo



para distinguir un establecimiento comercial dedicado a ferretería, acabados en general, venta de hierros, piso cerámico, materiales para la construcción, ubicado en San José, Pérez Zeledón, San Isidro de El General, Barrio Boston, Calle Pedregoso cincuenta metros al oeste.

SEGUNDO. Que por resolución de las trece horas, veintiséis minutos, cincuenta y cinco segundos del tres de diciembre de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de nombre comercial.

TERCERO. Que en fecha doce de enero de dos mil once, la representación de la empresa Diunytra S.A. planteó apelación contra la resolución final antes indicada.

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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Ureña Boza; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito la marca de fábrica



a nombre de Warmark Trade Inc., registro N° 203519, vigente hasta el tres de setiembre de dos mil veinte, para distinguir en clase 6 de la nomenclatura internacional metales comunes y sus aleaciones, materiales de construcción metálicos, contracciones transportables metálicas, ferretería metálica, productos metálicos no comprendidos en otras clases, minerales, herramientas manuales (folios 12 a 13).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, estimando que hay similitud entre la marca inscrita y el nombre comercial solicitado, además de relación entre el giro comercial y los productos, rechaza lo peticionado.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente argumenta que el compartir las letras F y B no es suficiente argumento para calificar la similitud, ya que existen otros elementos

diferenciadores en el conjunto de ambos signos, y que los productos y giro comercial son distintos.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS CONFRONTADOS. Para una mayor claridad en la contraposición de los signos cotejados, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

Marca inscrita	Signo solicitado como nombre comercial
	
Productos	Giro comercial
Clase 6: metales comunes y sus aleaciones, materiales de construcción metálicos, contracciones transportables metálicas, ferretería metálica, productos metálicos no comprendidos en otras clases, minerales, herramientas manuales	Ferretería, acabados en general, venta de hierros, piso cerámico, materiales para la construcción, ubicado en San José, Pérez Zeledón, San Isidro de El General, Barrio Boston, Calle Pedregoso cincuenta metros al oeste

La comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a los criterio que, **numerus apertus**, indica el artículo 24 relacionado con el 41 ambos del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J.

El apelante indica que los signos se diferencian por su diseño, sin embargo, este Tribunal considera que el elemento preponderante en ambos es el uso resaltado de las letras F y B, lo cual hará que sea ésta la parte que vaya a recordar el consumidor, y la posible diversidad que pueda crear el resto de los elementos en ambos conjuntos pierde peso diferenciador ante la evidente relación entre los productos que distingue la marca inscrita de frente al giro comercial propuesto en la solicitud, ambos se refieren a lo mismo, a ferretería, visto en la marca inscrita como el producto a distinguir y en el nombre comercial como el giro, pero con una alta relación innegable, y dicha relación es la que imposibilita aplicar el principio de la especialidad que rige al registro de signos distintivos, y por el cual el alejamiento en los productos, servicios o giro comercial permitiría en principio el registro de signos similares, más no aplica para el caso bajo estudio, ya que la naturaleza tanto de los productos como del giro comercial están íntimamente relacionados, por lo tanto, podrá el consumidor verse confundido sobre la identidad de la empresa o establecimiento identificado con el nombre comercial solicitado, o sobre la procedencia empresarial de los servicios comercializados por la empresa Diunytra S.A., artículo 65 de la Ley de Marcas. Conforme a las consideraciones que anteceden, procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto, confirmándose la resolución final venida en alzada.

QUINTO. 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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada representando a la empresa Diunytra S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veintiséis minutos, cincuenta y cinco segundos del tres de diciembre de dos mil diez, la que en este acto se confirma. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortíz Mora

DESCRIPTORES

NOMBRES COMERCIALES PROHIBIDOS

TG: NOMBRES COMERCIALES

TR: EMBLEMA COMERCIAL

MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.43.02