



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0033-TRA-PI

Solicitud de inscripción de nombre comercial “INTERGRAPHIC DESIGNS”

INTERGRAPHIC DESIGNS S.A., Apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2010-6269)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 991-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil once.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Roxana Figueroa Flores**, mayor de edad, abogada, carnet del Colegio de Abogados número catorce mil cuatrocientos ochenta y cinco, en su condición de apoderada especial de **INTERGRAPHIC DESIGNS SOCIEDAD ANONIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos veintiún mil ciento doce, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con treinta y dos minutos y veintitrés segundos del veintiséis de noviembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 13 de Julio del 2010, el señor **Steven Guzmán Pérez**, en condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de **INTERGRAPHIC DESIGNS SOCIEDAD ANONIMA**,



solicitó la inscripción del nombre comercial “**INTERGRAPHIC DESIGNS**”, para proteger y distinguir un negocio dedicado a la elaboración de páginas web.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las quince horas con treinta y dos minutos y veintitrés segundos del veintiséis de noviembre de dos mil diez resolvió “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha 6 de Diciembre del 2010 la Licenciada **Roxana Figueroa Flores**, en representación de **INTERGRAPHIC DESIGNS SOCIEDAD ANONIMA**, interpuso recurso de revocatoria apelación y apelación en subsidio contra la resolución antes referida.

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 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. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**INTERGRAPH**”, bajo el registro número **78128**, perteneciente a **INTERGRAPH CORPORATION.**, inscrita el 16 de



Enero de 1992, vigente hasta el 16 de Enero de 2012, para proteger y distinguir, en **clase 42** de la Clasificación Internacional de Niza, “*consulta de servicios en el campo de la computación gráfica*”. (Ver folios 14).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. LA RESOLUCIÓN APELADA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de **INTERGRAPHIC DESIGNS S.A.**, dado que corresponde a un nombre comercial inadmisibles por existir similitud gráfica y fonética, la cual podría causar confusión en los consumidores, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, violentando el artículo 2 y 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la sociedad solicitante y apelante, alegó, que la empresa **INTERGRAPHIC DESIGNS S.A.**, se dedica a la elaboración de páginas web, programas de software y desarrollo y programación de paquetes informáticos, mientras que la marca “**INTERGRAPH**”, se dedica a la consulta de servicios en el campo de la computación gráfica, por lo que los objetivos a proteger son distintos entre sí. Además indica que analizado en conjunto el nombre comercial no guarda similitud con “**INTERGRAPH**”, no existiendo la posibilidad de confusión, no siendo suficiente que los signos sean semejantes, sino que se refieran a objetos distintos, no hay asociación ni relación entre ellos.

La normativa marcaria concretamente el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es muy clara al denegar la registración de un nombre comercial y por ende otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando ese signo sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o el público consumidor. En el caso que se analiza, existe la solicitud de inscripción del nombre comercial “**INTERGRAPHIC DESIGNS**”,



contrapuesto al signo inscrito “**INTERGRAPH**”. De lo anterior observamos que el elemento preponderante del nombre comercial solicitado lo constituye el término “**INTERGRAPH**”, que se encuentra contenido en la marca inscrita, siendo, que el término “**DESIGNS**”, en la solicitada no representa ninguna distintividad, por su parte, el diseño que la acompaña no agrega diferenciación al nombre comercial, que sea relevante frente a la marca comercial inscrita.

Así desde el punto de vista *gráfico*, el signo solicitado y el inscrito son términos ortográficos muy similares, ya que la palabra “**DESIGNS**” escrita posterior al término “**INTERGRAPHIC**”, en el pretendido nombre comercial, no permite un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la similitud existente entre ambas denominaciones. En el caso del cotejo *fonético* ocurre lo mismo, en virtud del parecido de los signos enfrentados en cuanto a su expresión verbal, ya que tienen un sonido casi idéntico a la hora de pronunciarlas.

Bajo lo anterior, el término “**INTERGRAPH**” es el elemento común que se encuentra contenido en ambas denominaciones, sea ambos signos contienen el mismo vocablo, con el agravante, que el establecimiento comercial identificado con nombre “**INTERGRAPHIC DESIGNS**” es para un negocio dedicado a la elaboración de páginas web, donde los productos que se van a comercializar en el establecimiento comercial que protege el nombre solicitado resultan parecidos e íntimamente relacionados con alguno de los productos que ampara el distintivo inscrito, tal y como se puede comprobar en el considerando primero de la presente resolución, hecho que indiscutiblemente confundiría al público consumidor en el sentido de relacionarlos, ya que ambos desarrollan la misma actividad comercial relacionada esta con – **aspectos informáticos**- y es deber de la Administración Registral, resguardar los derechos del titular, sea, desde el instante en que se le otorga el registro de un signo o cuando se encuentre en otras circunstancias que son necesarias proteger, como es el caso concreto.



En el presente caso, conforme lo indicado supra, no solo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica y fonética lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión o riesgo de asociación para el público consumidor, porque el consumidor medio al visitar el establecimiento comercial denominado “**INTERGRAPHIC DESIGNS**”, y adquirir los productos que ofrece dicho establecimiento, según se indicó líneas atrás, va a asociar ese local comercial con la marca inscrita, creyendo que se trata del mismo origen empresarial, causándole una posible confusión, que es precisamente el riesgo que pretende evitar el ya citado artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos. Ante este posible riesgo de asociación y confusión entre los signos cotejados, la Ley obliga a proteger el signo inscrito, en este caso, la marca inscrita, ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por todo lo anteriormente expuesto considera este Tribunal que no lleva razón el apelante en cuanto a los alegatos formulados en sentido contrario.

Lo anterior, determina que el signo que se intenta proteger no puede coexistir dentro del comercio, de ahí, que este Tribunal concuerda en declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **INTERGRAPHIC DESIGNS SOCIEDAD ANONIMA**.

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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009 publicado en La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Roxana Figueroa Flores**, en su condición de

Voto N° 991-2011



apoderada especial **INTERGRAPHIC DESIGNS SOCIEDAD ANONIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con treinta y dos minutos y veintitrés segundos del veintiséis de noviembre 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Nombres Comerciales

TE. Solicitud de inscripción del nombre comercial

TG. Categorías de Signos Protegidos

TNR. 00.42.22