

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0594-TRA-PI

Solicitud de inscripción de nombre comercial

MARIA DEL MILAGRO ALVARADO BRENES, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2018-7535)

Marcas y Otros Signos



VOTO 0158-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas veintiocho minutos del ocho de abril del dos mil diecinueve.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada María del Milagro Alvarado Brenes, mayor de edad, casada en segundas nupcias, licenciada en comunicación de mercadeo, con cédula de identidad 1-981-724, vecina de San José, en su condición personal, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:48:21 horas del 12 de noviembre del 2018.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DE LA SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. La licenciada María del Milagro Alvarado Brenes en su condición personal,

solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción del nombre comercial para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a “*realización de charlas, talleres, capacitaciones, asesorías, cursos de especialización, servicios en línea, servicios de relaciones*



públicas, investigación de mercados, publicidad, mercadeo, producción audiovisual, diseño gráfico, actividades comerciales de toda índole”.

El Registro de la Propiedad Industrial consideró mediante resolución de las 13:48:21 horas del 12 de noviembre del 2018, rechazar la inscripción del nombre comercial, dado que corresponde a un signo inadmisibles por derecho de terceros y dictaminó en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...”**. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de noviembre del 2018, la licenciada Alvarado Brenes interpuso recurso de apelación, y en la audiencia de 15 días otorgada por este Tribunal, expuso como parte de sus agravios lo siguiente: Que en lo que respecta a los requisitos de distintividad e inconfundibilidad, así como con el riesgo de confusión indicado en la resolución recurrida, trata de afirmaciones que no son correctas, pues aunque comparten una palabra de seis letras, el signo solicitado tiene varios elementos que lo diferencian y hacen único. Entre las marcadas diferencias puede encontrarse el isotipo propuesto que tiene elementos tales como un hexágono en diversos colores, así como la palabra GRUPO a color, además la palabra TEAMS y la expresión LO TENEMOS TODO, elementos como una sola unidad, contando con la distinción e inconfundibilidad necesaria. No es legal "aislar" palabras del isotipo ya que este se conceptualiza y presenta como una sola cosa unida. Que el signo inscrito KAIZEN 360°, es muy llano, básico de una palabra y tres signos numéricos, no es un isotipo ni logotipo, ni nada que lo distinga. Que no es cierto que existen más similitudes que diferencias entre ambos signos, de un examen visual se arriba a la conclusión que las seis letras son la única similitud. Tampoco hay similitud en sus componentes gráficos, ya que el inscrito son letras y números en negro mientras que el propuesto a color, con una figura hexagonal en colores llamativos y vivos, absolutamente distinto e inconfundible con el ya inscrito. Por último y en lo que respecta a los servicios, el inscrito protege servicios de coaching (clase 41) limitado a formación en idioma español, mientras que el solicitado busca amparar servicios de realización de charlas, talleres, capacitaciones, asesorías, cursos de especialización, servicios en línea, etc., pero no se menciona la palabra “coaching” siendo

imposible asimilarla a talleres, capacitaciones y cursos de especialización, seminarios, actividades absolutamente diferentes, pues los principios del coaching son: claridad, apoyo, construcción de confianza, mutualidad, perspectiva, riesgo, paciencia, confidencialidad y respeto.

SEGUNDO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución previa deliberaciones de ley.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente:

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de servicios **KAIZEN 360°**, registro 233325, cuyo titular es MARIENELA LOAIZA BARAHONA, vigente al 13 de febrero del 2024, en clase 41 internacional para proteger y distinguir: Coaching (formación en idioma español) y 44 internacional para proteger y distinguir: Servicios de salud (folio 13 expediente principal).

CUARTO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. La distintividad es el requisito básico que debe cumplir todo nombre comercial a fin de ser consecuente con su propia naturaleza como es la de ser un signo distintivo, y en tal sentido, la de individualizar a un determinado empresario dentro del mercado.

Este Tribunal en el voto 0276-2007 de las doce horas con quince minutos del 16 de agosto de 2007 señaló que “...el *nombre comercial* es todo signo o denominación que sirve para identificar a una persona en el ejercicio de su actividad empresarial y distinguir su actividad de las actividades

idénticas o similares. Más concretamente, ***nombre comercial*** es aquel signo denominativo o mixto que identifica y distingue a un establecimiento comercial, de otros, con el objeto de que sean reconocidos por el público dentro del mercado, tal como se infiere de la definición establecida en el artículo segundo de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, al estipular que el ***nombre comercial*** es un “***Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado***”.


Bajo esa misma línea de pensamiento, BREUER MORENO, citado por BERTONE y CABANELLAS, señala que el ***nombre comercial*** es: “... ***aquel bajo el cual un comerciante – empleando la palabra en su sentido más amplio– ejerce los actos de su profesión; es aquél que utiliza para vincularse con su clientela; para distinguirse a sí mismo en sus negocios o para distinguir a su establecimiento comercial...***” (Véase a Mario Efraim LÓPEZ GARCÍA, Nombres comerciales y emblemas, en <http://www.ilustrados.com/publicaciones/EpyAuVFpIAWdWFYapo.php>), de lo que se deduce que la protección del ***nombre comercial***, se fundamenta en la circunstancia de que es el más sencillo, natural y eficaz medio para que un comerciante identifique su actividad mercantil, permitiéndole al público que lo reconozca fácilmente.

Tales nociones son las que revelan que el objeto del ***nombre comercial***, de acuerdo con las definiciones dadas por la doctrina en general y el artículo 2 de la Ley de Marcas en particular, es cumplir con ***una función puramente distintiva***, reuniéndose en un signo, la representación de un conjunto de cualidades pertenecientes a su titular, tales como el grado de honestidad, reputación, prestigio, confianza, fama, calidad de productos, ubicación geográfica, etcétera, lo que le permite a la empresa ser conocida individualmente por los compradores, a efecto de captar su adhesión, buscando mantenerse en la lucha de la competencia y ser distinguida sobre sus rivales.

En ese sentido, un ***nombre comercial*** puede ser objeto de registración cuando cumple a cabalidad con todos los siguientes elementos: ***a) perceptibilidad***, esto es, capacidad de ser percibido por el público, debido a que debe tratarse, necesariamente, de un signo denominativo o mixto, de uno

capaz de ser leído y pronunciado (artículo 2 de la Ley de Marcas); **b) *distintividad***, en otras palabras, capacidad distintiva para diferenciar al establecimiento de que se trate de cualesquiera otros (artículo 2° ibídem); **c) *decoro***, es decir, que no sea contrario a la moral o al orden público (artículo 65 ibídem); y **d) *inconfundibilidad***, vale aclarar, que no se preste para causar confusión, o un riesgo de confusión acerca del origen empresarial del establecimiento, o acerca de su giro comercial específico (artículo 65 de la Ley de Marcas).

Ahora bien, en el caso concreto, los signos bajo examen son los siguientes:

Signo		KAIZEN 360°
Registro	Solicitado	Inscrito
N°	-----	233325
Marca	Nombre Comercial	Marca de Servicios
Protección y Distinción	Realización de charlas, talleres, capacitaciones, asesorías, cursos de especialización, servicios en línea (administración de redes sociales y páginas web), servicios de relaciones públicas, investigación de mercados, publicidad, mercadeo, producción audiovisual, diseño gráfico, actividades comerciales se refiere a venta de material didáctico	Clase 41: Coaching (formación en idioma español) Clase 44: Servicios de salud
Titular	María del Milagro Alvarado Brenes	Marianela Loaiza Barahona

Observando las normas que regulan la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos así como su Reglamento, específicamente en su numeral 24 inciso c), en lo que respecta a las reglas que

registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre los signos, en el caso concreto,



el nombre comercial solicitado **GRUPO KAIZEN TEAMS LO TENEMOS TODO** es mixta, posee como isotipo el diseño de un hexágono de varios colores, y lo componen los términos **GRUPO KAIZEN TEAMS LO TENEMOS TODO**, en letras mayúsculas color negro (únicamente la palabra GRUPO es color rojo). La marca registrada **KAIZEN 360°** es exclusivamente denominativo. Estos signos analizados desde el punto de vista global, comparten la identidad del factor tópico KAIZEN, presente en ambas y poseyendo similitud grafica en su composición, el resto de términos de la marca solicitada GRUPO – TEAMS LO TENEMOS TODO, no le otorgan distintividad al ser de uso común, siendo que el consumidor cuando las observe, podría asociarlas como si fuesen del mismo origen empresarial, situación que evidentemente induciría a error o confusión al consumidor medio sobre el servicio y su origen empresarial.

Desde el punto de vista fonético, el distintivo marcario y el nombre comercial solicitado al pronunciarlos suenan igual en lo que respecta a su factor tópico KAIZEN, su pronunciación tiene un impacto sonoro idéntico, donde el consumidor promedio se dirigirá especialmente al termino KAIZEN, sin prestar atención y dejando de lado las demás palabras, por lo tanto a nivel auditivo se identificarán como si fuese del mismo origen empresarial , y podría causar riesgo de confusión al no tener el elemento distintivo necesario para poder coexistir registralmente.

Por último, desde el aspecto ideológico, la palabra KAIZEN no se trata de nombre de fantasía, como pudo haberlo considerado el Registro de la Propiedad, pues el elemento determinante en la marca o nombre comercial KAIZEN es un concepto bien definido, y se trata de un vocablo que deriva del idioma japonés y el cual significa “MEJORA” (<https://translate.google.com/?hl=es#view=home&op=translate&sl=ja&tl=es&text=kaizen>).

Incluso, se trata de una famosa metodología de producción japonés revolucionarias en el sector comercial japonés (aplicadas por empresas como Toyota, Honda o Sony).

Es entonces que el cotejo anteriormente señalado, podría crear en la mente del consumidor la idea que los signos confrontados comparten el mismo origen empresarial como consecuencia de las semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas que presentan, y no agregan distintividad suficiente como para diferenciarla en el mercado de la ya inscrita, por lo que no resulta factible la inscripción del nombre comercial propuesto.

Ahora bien; la semejanza entre los signos es mucho más fuerte que las diferencias, por ende, no es factible la coexistencia de ambas marcas; no es posible registrar el signo solicitado por el hecho de no tener la aptitud distintiva necesaria para evitar un conflicto con la marca inscrita; además de que se considera que los servicios que ofrece tanto la marca inscrita como el nombre comercial están relacionados ampliando aún más el riesgo de asociación respecto del origen empresarial.

En lo que respecta a los agravios del recurrente, es importante señalar que para efectos de registro, si existe similitud gráfica, fonética e ideológica, entre el signo propuesto y la marca inscrita, prevaleciendo el derecho del titular inscrito, máxime si estos pueden causar riesgo de confusión y de asociación empresarial, avalando lo resuelto por el Registro, por lo que los mismos no son de recibo ya que no vienen a variar lo ya resuelto.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal estima procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la licenciada María del Milagro Alvarado Brenes, en su carácter personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 13:48:21 horas del 12 de noviembre del 2018, la que se confirma en todos sus extremos.

SEXTO. 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento

Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación planteado por la licenciada María del Milagro Alvarado Brenes, en su condición personal, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 13:48:21 horas del 12 de noviembre del 2018, la que en este acto *se confirma*, denegándose la solicitud de inscripción del



nombre comercial. Se da por agotada la vía administrativa. 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.***

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Roberto Arguedas Pérez

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

Maut/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM