



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0357-TRA-PI

Solicitud de registro de la Marca: “ALUCOM VITRA (DISEÑO)”

APLICACIONES METÁLICAS S.A DE C.V, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 9698-09)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 156-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas treinta y cinco minutos del quince de febrero de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, mayor, casada, abogada, vecina de San José titular de la cédula de identidad número uno mil cincuenta y cuatro, ochocientos noventa y tres en su condición de Apoderada Especial de la empresa **APLICACIONES METÁLICAS S.A DE C.V**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con treinta y tres minutos cincuenta y tres segundos del veintiséis de abril de dos mil diez.

RESULTANDO

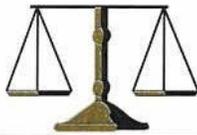
PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cinco de noviembre de dos mil nueve, la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, de calidades y en su

condición antes citadas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica



para

proteger y distinguir en clase 19 de la nomenclatura internacional: “*vidrios transformados, vidrios biselados, vidrios insulados, vidrios laminados, vidrios templados, vidrios tratados al ácido*”.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 14:59:43 del 10 de noviembre de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de fábrica “AC ALUCOM”, bajo el registro número 137538, desde el 6 de febrero de 2003 y vigente hasta el 6 de febrero de 2013, propiedad de Manuel Antonio Meza Lobo y el nombre comercial “ALUCOM” propiedad de ALUMINIOS COMERCIALES S DE R.L DE C.V bajo el registro 170847.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las ocho horas con treinta y tres minutos cincuenta y tres segundos del veintiséis de abril de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)*”.

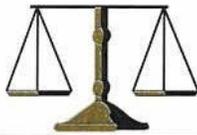
CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de abril de 2010, la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, apoderada especial de la empresa **APLICACIONES METÁLICAS S.A DE C.V**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

QUINTO. 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, la invalidez o la nulidad 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 el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, los siguientes: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se



encuentran inscritos los siguientes signos:



1) bajo el registro número **137538** en **Clase 19** del nomenclátor internacional, Titular Manuel Antonio Meza Lobo, vigente hasta el 13 de febrero de 2013, para proteger y distinguir: “*Material para la construcción* “. (Ver folios 67 a 69).



2) Nombre comercial, bajo el registro número **170847**, en **Clase 49** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **ALUMINIOS COMERCIALES DE R.L DE C.V** vigente desde el 23 de octubre de 2007, para proteger y distinguir: Un establecimiento comercial y sus subsidiarias dedicado a la venta, distribución y comercialización de perfiles de aluminio, accesorios y vidrios, equipos de ordeño, enfriadores, y proveedores de productos lácteos, servicios agroindustriales “(Ver folios 69 a 70).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No se logró demostrar que existiera una relación y un holding estable entre las compañías **APLICACIONES METÁLICAS S.A DE C.V** y **ALUMINIOS COMERCIALES S DE R.L DE C.V** para la resolución de este asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada “**ALUCOM VITRA (DISEÑO)**”, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca de fábrica “**AC ALUCOM (DISEÑO)**”, en clase 19 del nomenclátor internacional, para proteger material para la construcción y el nombre comercial **ALUCOM propiedad de ALUMINIOS COMERCIALES S DE LR DE C.V** bajo el registro 179847 inscrita el 23/10/2007 para proteger un establecimiento comercial, correspondiendo a un signo inadmisibles por derechos de



terceros, que contiene semejanzas gráficas y fonéticas en relación con los signos inscritos, que los hacen muy similares. Siendo inminente el riesgo de confusión para el consumidor al no existir distintividad que permita identificarlos e individualizarlos. De esta forma no pueden coexistir ambos signos en el comercio, ya que se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus establecimientos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, fundamentando su decisión en la transgresión al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, los alegatos sostenidos por la representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación y de expresión de agravios, van en el sentido de que el Registro no lleva razón al considerar que existe un impedimento para la inscripción del signo solicitado por su representada, por encontrarse inscritos los signos “**AC ALUCOM y ALUCOM (DISEÑO)**”, ya que la marca **ALUCOM VITRA** es claramente distintiva, no solamente fonética sino también en forma gráfica gracias al diseño distintivo e innovador con que cuenta la marca solicitada por su representada. Además señala que el riesgo de confusión entre los signos es inexistente ya que la marca **ALUCOM VITRA** solicitada por su representada pertenece al mismo grupo económico que la empresa propiedad de Aluminios comerciales S de R.L DE C.V, propietaria del nombre comercial **ALUCOM**, por lo que se evita cualquier confusión futura para los consumidores medios de los productos de ambas marcas.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita “**ALUCOM VITRA (DISEÑO)**”, con los signos inscritos “**AC ALUCOM y ALUCOM (DISEÑO)**”, este Tribunal considera que tal y como lo resolvió el Órgano a quo, efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable lo dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 8) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos ya que éste corresponde a una causal de inadmisibilidad de una marca por derechos de terceros.

Así las cosas, es criterio de este Órgano de alzada que en el caso bajo examen los signos



contrapuestos son muy similares. Obsérvese que ambos signos coinciden alrededor del término “ALUCOM”, que es un término de Fantasía que evoca “aluminio” y que el consumidor considerará como el elemento distintivo de la Compañía por ser el elemento que resalta en la marca inscrita y constituye un elemento de la solicitada, elemento que hará relacionar ambas marcas.

Comprobada la semejanza en ambos signos distintivos, ha de tenerse presente que los servicios que pretende proteger la marca solicitada, están relacionadas con los servicios de los signos inscritos. Adviértase, que en lo que interesa la marca inscrita “AC ALUCOM”, protege desde el 6 de febrero de 2003, en clase 19 internacional “Material para la construcción” y el nombre comercial “ALUCOM” propiedad de ALUMINIOS COMERCIALES S DE R.L DE C.V protege desde el 23 de octubre de 2007, clase 49 internacional “Un establecimiento comercial y sus subsidiarias dedicado a la venta, distribución y comercialización de perfiles de aluminio, accesorios y vidrios, equipos de ordeño, enfriadores, y proveedores de productos lácteos, servicios agroindustriales,” y el signo solicitado “ALUCOM VITRA (DISEÑO) en clase 19 “vidrios transformados, vidrios biselados, vidrios insulados, vidrios laminados, vidrios templados, vidrios tratados al ácido”.

El hecho de que ambos listados protejan por su orden materiales para la construcción y vidrios, lo cual hace que estén relacionados entre sí, y pertenezcan a un sector comercial o ramo igualmente relacionado y vinculado entre sí como lo es materiales de construcción, abonado a que ambos signos coinciden en el término ALUCOM, configura un riesgo de confusión entre el público consumidor quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos de coexistir ambos signos distintivos.

Así las cosas, al existir ese riesgo de confusión entre los signos cotejados, este Tribunal concuerda con el Órgano **a quo**, en su disposición de denegar la solicitud de registro de solicitud de inscripción de la marca presentada por la empresa **APLICACIONES METÁLICAS S.A DE C.V**, ya que el signo cuya inscripción se solicita, generaría un riesgo de confusión en el público



consumidor y hace nugatoria la solicitud de inscripción del mismo, por carecer de distintividad, con relación a los signos inscritos “**AC ALUCOM y ALUCOM**” (**DISEÑO**)”. La distintividad es un requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, pues debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a un determinada empresa u establecimiento, tal y como se indicó en líneas atrás, de no ser así, el consumidor podría verse confundido, que es lo que se pretende evitar, a través de la prohibición establecida en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Respecto a los agravios esbozados por la apoderada de la sociedad **APLICACIONES METÁLICAS S.A DE C.V** relativos a que la marca ALUCOM VITRA solicitada por su representada pertenece al mismo grupo económico que la empresa propiedad de Aluminios comerciales S de R.L DE C.V, propietaria del nombre comercial ALUCOM, por lo que aporta una carta de consentimiento, los mismos deben ser rechazados toda vez que tal y como quedó indicado en el apartado de Hechos no probados, no se logró demostrar la existencia de una relación y un holding estable entre las compañías **APLICACIONES METÁLICAS S.A DE C.V** y **ALUMINIOS COMERCIALES S DE R.L DE C.V** para la resolución de este asunto. Nótese que el documento aportado al expediente como prueba titulado “Declaración Jurada” no constituye plena prueba, obsérvese que el mismo se encuentra firmado por sólo uno de los personeros, por lo que el mismo debe ser rechazado por las razones indicadas.

Conforme lo indicado concuerda este Tribunal con la resolución del Registro **a quo**, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **APLICACIONES METÁLICAS S.A DE C.V**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con treinta y tres minutos cincuenta y tres segundos del veintiséis de abril de dos mil diez, la cual en este acto se confirma.

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, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Aisha Acuña Navarro** apoderada especial de la empresa **APLICACIONES METÁLICAS S.A DE C.V**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con treinta y tres minutos cincuenta y tres segundos del veintiséis de abril de dos mil diez, la cual se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado. 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.-**

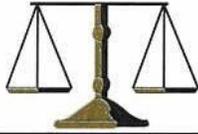
Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33