

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0441-TRA-PI

Solicitud de registro como nombre comercial del signo GRUPO LEHMANN

Marcas y otros signos

Librería Lehmann S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2010-4670)

VOTO N° 0254-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas veinte minutos del diecinueve de marzo de dos mil quince.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Mauricio Brenes Ruíz, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-ocho-cientos veintinueve-cuatrocientos dos, en su condición de apoderado especial registral de la empresa Librería Lehmann S.A., titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-novecientos setenta y cuatro, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas, cincuenta y cinco minutos, veintidós segundos del treinta de setiembre de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veinticuatro de mayo de dos mil diez, el señor Antonio Lehmann Gutiérrez, representando a la empresa Librería Lehmann S.A., solicita se inscriba como nombre comercial el signo **GRUPO LEHMANN**, para distinguir un establecimiento comercial dedicado a la comercialización y venta de artículos de librería tales como textos para preescolar, escolares, secundaria, universitaria, post universitarios y especializados, así como revistas de temas específicos y de temas varios, láminas ilustrativas, decorativas, culturales y

científicas, carpetas, cartapacios, cuadernos, portafolios, hojas rayadas y en blanco, lápices de madera y portaminas, lapiceros y tintas de todos colores, repuestos para lapiceros y portaminas, plumas, borradores, marcadores, clips, ligas, y tachuelas y tachuelones, equipo de oficina como escritorios, sillas ejecutivas, mesas de conferencia, basureros, destructores de papel, lámparas, ordenadores, calculadoras y relojes, ubicado en San José, cantón Central, distrito Catedral, en avenidas central y primera, calle tres, instalaciones de Librería Lehmann.

SEGUNDO. Que por resolución de las siete horas, cincuenta y cinco minutos, veintidós segundos del treinta de setiembre de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar el registro solicitado.

TERCERO. Que en fecha ocho de octubre de dos mil trece, el Licenciado Brenes Ruíz en representación de la empresa Librería Lehmann S.A. planteó recurso de apelación en contra de la resolución final antes indicada; el cual fue admitido para ante este Tribunal por resolución de las diez horas, treinta y dos minutos, cuarenta y un segundos del once de octubre de dos mil trece.

CUARTO. Que 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 o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Díaz Díaz; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito a nombre de la empresa Antonio

Lehmann Librería, Imprenta y Litografía Limitada el nombre comercial **LIBRERÍA LEHMANN**, registro N° 12099, inscrito desde el veintitrés de enero de mil novecientos cincuenta, para distinguir un establecimiento comercial dedicado a imprenta, librería, encuadernación, libros, ediciones de libros, artículos de papelería, de escritorio, cuadros y otros, ubicada en San José, avenida central, calles primera y tercera, en instalaciones de Librería Lehmann (folios 81 a 82 y 101 a 102).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. De importancia para la presente resolución, no se tuvo por probado que las empresas Librería Lehmann S.A. y Antonio Lehmann Librería, Imprenta y Litografía Ltda. pertenezcan a un mismo grupo de interés económico.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando la similitud entre el nombre comercial inscrito y el solicitado, la identidad y relación entre los giros comerciales, y que no se elimina el riesgo de confusión en el consumidor, rechaza el registro solicitado. Por su parte, la representación de la empresa recurrente alega que ya se efectuó el cambio de titular respecto de los registros 56417 y 56648, y que respecto del registro 12099 el trámite no ha concluido, por lo que no procedía levantar el suspenso.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizada la resolución final venida en alzada así como los agravios planteados, debe este Tribunal confirmar lo resuelto por el **a quo**. El artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), impide el registro de un nombre comercial que consista total o parcialmente en un signo susceptible de causar confusión en los medios comerciales o el público sobre la procedencia empresarial de los productos producidos o comercializados; normativa que refleja la protección que debe darse a los intereses legítimos de los consumidores, artículo 2 de la Ley de Marcas concordado con el párrafo final del artículo 46 de la Constitución Política. Tenemos

que el signo solicitado como nombre comercial es altamente similar al ya inscrito, además de que los giros comerciales son idénticos en unos aspectos y altamente relacionados en otros.

La empresa apelante combate el rechazo basándose en dos ideas principales: la primera, que los registros N° 56417 y 56648 ya cambiaron de titular; la segunda, que el cambio en el registro N° 12099 no ha concluido, por lo que no debió levantarse el suspenso.

Sobre el primer argumento esgrimido no considera necesario este Tribunal ahondar en él, ya que esas marcas no fueron cotejadas con la solicitud y no forman parte de causales de rechazo.

Sobre el segundo argumento, cuando el Registro de la Propiedad Industrial le realiza la prevención de fondo a la empresa solicitante, visible a folio 23, acerca de la existencia del registro N° 12099, ésta contesta a folio 26 pidiendo se mantenga el suspenso hasta tanto se materialice su gestión de cambio de nombre en dicho registro. Así, como consta a folio 28, se puede denotar la gestión tramitada bajo la anotación 84375, referida a un cambio de nombre en el registro N° 12099 gestionado por el Licenciado Mauricio Brenes Ruiz. Por ende, dicho Registro, efectivamente, suspende el trámite según resolución visible a folio 30, y siendo que en fecha treinta y uno de mayo de dos mil trece la anotación 84375 quedó debidamente asentada (folio 35 destacado en rojo), lo correspondiente era sacar al expediente del suspenso para poder así realizar sobre él la calificación registral de acuerdo al marco normativo y fáctico correspondiente. Entonces, está claro que al momento de realizarse dicha calificación, el signo se encontraba inscrito a nombre de Antonio Lehmann Librería e Imprenta Atenea Sociedad en Comandita; y al momento de emitirse la presente resolución el titular del registro N° 12099 lo es la empresa Antonio Lehmann Librería, Imprenta y Litografía Limitada (ver hechos probados); o sea que en ningún momento durante todo el trámite registral ha habido coincidencia entre la empresa que solicita el registro como nombre comercial del signo GRUPO LEHMANN y la titular del nombre comercial inscrito LIBRERÍA LEHMANN.

Así, lo que en derecho corresponde es realizar la comparación entre los signos, que ha de realizarse atendiendo a los criterios 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.

Tenemos que en ambos casos, sea GRUPO LEHMANN (solicitado) y LIBRERÍA LEHMANN (inscrito), el elemento concentrador de la aptitud distintiva lo es la palabra LEHMANN, siendo que los aditamentos “grupo” y “librería” no aportan más que elementos genéricos relacionados al giro comercial del establecimiento distinguido, y por ende en los niveles gráfico y fonético los signos son altamente similares.

Aunado a lo anterior, el giro del establecimiento que se distingue con el nombre comercial inscrito y el solicitado están relacionados, ya que se tratan en su generalidad, de la actividad de librería y otras relacionadas, por lo que no existe una lejanía que permita a la Administración Registral poder aplicar el principio de especialidad que rige el tema de registro de signos distintivos, y por el cual el alejamiento en los giros comerciales permitiría en principio, el registro de nombres comerciales similares. En el caso que se discute no aplica por la identidad y relación indicada. Por estos motivos, es que podrá el consumidor verse confundido sobre la identidad de la empresa o establecimiento identificado con el nombre comercial solicitado, lo que violaría el artículo 65 de la Ley de Marcas, que indica:

“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.” (subrayado nuestro).

Establecida la similitud de los signos y la relación entre los giros comerciales bajo cotejo, tan solo resta indicar a este Tribunal que sería un grave error otorgar el registro solicitado, ya que registrar un nombre comercial similar a otro ya registrado, y que además va a distinguir un giro comercial idéntico y relacionado, supondría crear una distorsión en el mercado, la cual a todas luces es antijurídica de acuerdo a los principios que giran en torno de la Ley de rito. Si bien este Tribunal ha permitido que en situaciones similares haya coexistencia registral, lo ha sido cuando se ha presentado prueba contundente que indique sin lugar a dudas, el hecho de que dos empresas efectivamente tienen lazos que las unen jurídicamente y las convierten en parte de un mismo grupo empresarial, lo cual no sucede en el presente asunto.

Por lo expuesto, este Tribunal confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, y rechaza los agravios expuestos por la parte apelante.

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, 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 Mauricio Brenes Ruíz a la empresa Librería Lehmann S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas, cincuenta y cinco minutos, veintidós segundos del treinta de setiembre de dos mil trece,

resolución que en este acto se confirma, denegándose el registro como nombre comercial del signo GRUPO LEHMANN. 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 Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

NOMBRES COMERCIALES PROHIBIDOS
TG: NOMBRES COMERCIALES
TR: EMBLEMA COMERCIAL
MARCAS INADMISIBLES
TNR: 00.43.02