



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2015-0695-TRA-PI

Solicitud de inscripción como marca del signo “*α ALFA CENTER (diseño)*”

ALFAGRES S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2015-1072)

Marcas y otros signos

VOTO 0347-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado Aaron Montero Sequeira, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-908-006, en representación de la empresa ALFAGRES S.A., organizada y existente bajo las leyes de la República de Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:42:28 horas del 24 de julio de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 6 de febrero de 2015, el licenciado **Aaron Montero Sequeira** en su representación indicada, solicitó la inscripción como marca de fábrica y comercio del signo



en clase 35 de la nomenclatura internacional para distinguir: “*Servicios de importación, exportación, compra, venta, comercialización, de productos tales como: Alfombras, felpudos, esteras, linóleo y otros revestimientos de suelos, tapices murales que no sean de materias textiles, materiales de construcción no metálicos, tubos rígidos no metálicos para*”



**TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO**

la construcción, asfalto, pez y betún, construcciones transportables no metálicas, monumentos no metálicos, duchas metálicas, lavamanos metálicos, elementos de grifería metálicos, accesorios metálicos para baño y cocina, muebles metálicos para baño y cocina, materiales de construcción no metálicos, tubos rígidos no metálicos para la construcción, asfalto, pez y betún, construcciones transportables no metálicas, monumentos no metálicos, pintura para exteriores e interiores, pegamentos, soluciones removedoras, limpiador multiusos antibacterial, desengrasante antibacterial, desinfectante para baños, limpiador de vidrios, limpiador y protector de madera, protector de pisos y paredes, shampoo para alfombras y tapizados, cera autobrillante”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 09:42:28 horas del 24 de julio de 2015, resolvió rechazar parcialmente la solicitud planteada únicamente respecto de los siguientes servicios: *“importación, exportación, compra, venta, comercialización de pintura para exteriores e interiores”* y continuar el trámite de la solicitud para los restantes.

TERCERO. Inconforme con lo resuelto, el licenciado **Montero Sequeira** en la representación indicada, interpuso recurso de apelación y en razón de ello conoce este Tribunal en Alzada.

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, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal ya que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de 12 de julio al 1 de setiembre de 2015.


Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y;




CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos a nombre de EDGAR HIDALGO, S.A. los siguientes signos:



a) Nombre comercial , registro 82135, inscrita desde el 4 de febrero de 1993, y distingue “*un establecimiento comercial dedicado a pinturas, solventes, esmaltes, barnices, lacas, preservativos, antioxidantes, resinas naturales y otros*” (f. 33).



b) Marca , registro 169369, vigente hasta el 9 de julio de 2017, que distingue en clase 2 “*colores, barnices, lacas, conservantes contra la herrumbre y el deterioro de la madera, materias tintóreas, mordientes, resinas naturales en estado bruto, metales en hojas y en polvo para pintores decorados, impresores y artistas. Pinturas vinílicas solubles en agua, pinturas acrílicas solubles en agua, pinturas en aceite, anticorrosivos, barnices, revestimientos (pinturas) en pasta y en grano*” (f. 32).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION RECURRIDA Y LO ALEGADO POR EL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción solicitada con fundamento en el artículo 8 incisos b) y d) de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J, al considerar que de admitirla se provocaría confusión directa con los signos inscritos en relación con los productos y el giro comercial a que estos se refieren.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente manifiesta su inconformidad con lo resuelto, afirmando que el artículo 30 de la Ley de Marcas refiere a la indicación de



procedencia de los productos, por ello los productos que se comercialicen en el país deben indicar claramente su lugar de producción o fabricación, el nombre del producto o el fabricante, sin perjuicio de las normas aplicables sobre etiquetado e información al consumidor. De este modo, si se respetan las reglas de etiquetado no existirá riesgo alguno, porque las etiquetas ofrecen información valiosa sobre las características del producto que se trate. Afirma el recurrente que, respecto del nombre comercial inscrito ALFA es claro que se relaciona con los servicios de su representada en lo referente a pinturas, pero no habría el consumidor de equivocarse porque ambos signos difieren en gran medida y no porque comparten el mismo prefijo van a ser relacionados. Agrega que las solicitudes deben analizarse en su conjunto, nunca desmembradas y en este caso su solicitud contiene un elemento figurativo al inicio que asemeja una “a”, que se asemeja a la palabra “alfa” según la Real Academia Española. Asimismo, está compuesta de letras estilizadas que le otorgan suficiente distintividad. Con fundamento en dichos agravios, solicita se ordene continuar con el trámite del registro propuesto.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Nuestra normativa marcaría es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando sea idéntico o similar a otro registrado anteriormente o que esté en uso por un tercero y por esto pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión respecto del origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas determina que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen, entre otros: si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro (**inciso a**); si los productos o servicios son los mismos, son similares y/o son diferentes pero susceptibles de ser asociados y si tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor (**inciso b**). También aplica esta prohibición cuando es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial usado en el país por un tercero desde una fecha anterior (**inciso d**).



Evidentemente resultan de aplicación en el caso bajo estudio las normas referidas, toda vez que se encuentran ya en la publicidad registral la **marca ALFA** y el **nombre comercial ALFA**, inscritos a nombre de otro titular.

Adicionalmente, en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas se establecen los criterios para realizar el cotejo de signos marcarios, dentro de los que nos interesan:

Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

(...)

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos.

(...)

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos...

En primer término, considera este Tribunal que el vocablo preponderante del signo propuesto es ALFA. Lo anterior en virtud de que es éste el que llama la atención y concentra la aptitud distintiva en el signo, ya que “ α ” es la representación de la letra “alfa” del alfabeto griego, por lo tanto ideológicamente es una reiteración de la palabra ALFA; y “center” es un término en idioma inglés que significa “centro”, que además resulta transparente para el hispanoparlante en cuanto a lo que se quiere decir, y el cual al relacionarse con los servicios propuestos se entiende como el lugar en el que éstos se desarrollan: por ello no son elementos que no aporten carga distintiva al signo propuesto.

En vista de lo anterior, al realizar el cotejo marcario del signo propuesto con los inscritos, observa este Tribunal la infracción al artículo 8 de la Ley de Marcas en sus incisos a), b) y d), toda vez que al confrontar el signo propuesto con los inscritos se evidencia que hay una



alta semejanza gráfica, fonética e ideológica por coincidir en su término preponderante, siendo claro que existen *más semejanzas que diferencias* y por ello el riesgo de provocar confusión en el consumidor es inminente.

Adicionalmente, el rechazo es parcial, únicamente para lo que está relacionado con pinturas, que es precisamente lo distinguido con los signos inscritos a favor de Edgar Hidalgo, S.A. y de allí el riesgo de confusión, de conformidad con el inciso d) del artículo 24 de Reglamento de citas. Dado lo cual advierte este órgano que se hizo una justa aplicación del principio de especialidad, toda vez que de admitirse para dichos productos puede incurrir el consumidor en el error de considerarlos provenientes del mismo origen empresarial y eso es precisamente lo que debe evitarse, brindando protección a los signos inscritos previamente.

Con relación a la afirmación del apelante, en el sentido de que la aplicación correcta de las reglas de etiquetado impedirá el riesgo de confusión, resulta claro para este Órgano Colegiado que no es válida porque dichos aspectos no forman parte del marco de calificación en materia de signos marcarios y por lo tanto no puede la Administración Registral tomar decisiones basándose en ellas.

De conformidad con las anteriores consideraciones, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación en contra de la resolución venida en alzada, la cual 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 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el licenciado **Aaron Montero Sequeira**, en



representación de la empresa **ALFAGRES S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:42:28 horas del 24 de julio de 2015, la cual se confirma, limitando la solicitud de registro del signo **“*α ALFA CENTER (diseño)*”** en lo relacionado con los servicios de: *“importación, exportación, compra, venta, comercialización de pintura para exteriores e interiores”* y se ordena continuar el trámite de la solicitud para los restante productos y servicios, sea para: *“Servicios de importación, exportación, compra, venta, comercialización, de productos tales como: Alfombras, felpudos, esteras, linóleo y otros revestimientos de suelos, tapices murales que no sean de materias textiles, materiales de construcción no metálicos, tubos rígidos no metálicos para la construcción, asfalto, pez y betún, construcciones transportables no metálicas, monumentos no metálicos, duchas metálicas, lavamanos metálicos, elementos de grifería metálicos, accesorios metálicos para baño y cocina, muebles metálicos para baño y cocina, materiales de construcción no metálicos, tubos rígidos no metálicos para la construcción, asfalto, pez y betún, construcciones transportables no metálicas, monumentos no metálicos, pegamentos, soluciones removedoras, limpiador multiusos antibacterial, desengrasante antibacterial, desinfectante para baños, limpiador de vidrios, limpiador y protector de madera, protector de pisos y paredes, shampoo para alfombras y tapizados, cera autobrillante”*. Con relación a los aspectos desarrollados en esta resolución 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Priscilla Loreto Soto Arias