

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0163-TRA-PI



Alpha Cerámica

Solicitud de inscripción de la marca de servicios

ERNESTO GUERRA GARZA, Apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2014-7472)

VOTO N° 0761-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas cuarenta y cinco minutos del quince de octubre de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado **MARCK VAN DER LAAT ROBLES**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, San Pedro de Montes de Oca, barrio Los Yoses, avenida 10, calle 37, cédula de identidad 1-1196-018, en su condición de apoderado especial de **ERNESTO GUERRA GARZA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las trece horas, treinta y nueve minutos con veintiocho segundos del catorce de enero de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día del 29 de agosto del 2014, el licenciado **MARCK VAN DER LAAT ROBLES**, de calidades citadas, en su condición de apoderado especial de **ERNESTO GUERRA GARZA**, presentó la



Alpha Cerámica

solicitud de inscripción de la marca de servicios: “ ”, para proteger y distinguir en clase 35: publicidad; dirección de negocios; administración de negocios; trabajos de



oficina, en clase 35 internacional.

SEGUNDO. Que mediante resolución de prevención dictada a las 08:33:24 horas del 29 de octubre del 2014, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existen signos similares y que protegen los mismos servicios que afectan la solicitud presentada.

TERCERO. Finalmente, mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y nueve minutos con veintiocho segundos del catorce de enero de dos mil quince, resolvió: “[...] *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada* [...]”

CUARTO. Inconforme con la resolución mencionada el licenciado **MARCK VAN DER LAAT ROBLES**, de calidades citadas, en su condición de apoderado especial de **ERNESTO GUERRA GARZA**, interpuso el día 22 de enero de 2015 en tiempo y forma recurso de apelación y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal expresó agravios el 18 de junio de 2015.

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 nulidad 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 julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, 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 inscrito el siguiente signo:



alpha²⁴⁴⁵

1. , bajo el registro número 206769, inscrita el 28/01/2011 y vence el 28/01/2021, para proteger: publicidad, relaciones públicas, mercadeo directo, promociones, compra y planificación de medios, organización de eventos, investigación de mercados, asesorías en comunicación y mercadeo, planeamiento estratégico, comunicación en el punto de venta en clase 35 y comunicación por medios digitales, internet, celulares en clase 38, propiedad de **MULTI MARKET SERVICES COMMUNICATION COSTA RICA, S.A.**

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó el signo solicitado por derechos de terceros al encontrar que existe inscrita la marca

alpha²⁴⁴⁵

, que distingue los mismos servicios de la marca solicitada [publicidad], y presenta similitud gráfica, fonética e ideológica, citando como fundamento de su denegatoria los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

Por su parte el aquí apelante, expresa como agravios que entre las marcas mencionadas existen elementos diferenciadores que permiten su coexistencia registral y comercial. Nótese que la prohibición establecida en el artículo 8 inciso a) se refiere a una similitud entre signos que cause confusión a los consumidores, lo cual no se da en este caso. Que la similitud gráfica y fonética no causa confusión, los signos tienen una escritura muy diferente. Los signos son percibidos distintos desde el punto de vista gráfico, ya que cada uno posee un logotipo, por lo que visualmente el consumidor no los confundirá. La marca es mixta y posee un diseño único y original. Existe diferencia fonética ya que la pronunciación de los signos es diferente y la expresión sonora de los mismos impacta de forma diferente en el auditor. Los productos protegidos por cada una de las

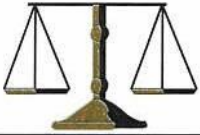


marcas son diferentes. No pretende apropiarse del término ALPHA, lo único que quiere es utilizarlo, al igual que otras empresas que son titulares de signos que contienen ese término. Existen muchas marcas que poseen el término ALPHA o ALFA que no han ocasionado ningún perjuicio aparente a los consumidores ni a la empresa opositora; esto demuestra que la marca propuesta, al igual que las marcas mencionadas en la lista, cuenta con los elementos necesarios para llevar a cabo la inscripción y para coexistir sin causar ningún tipo de conflicto o confusión entre los consumidores. Los signos gráfica, fonética e ideológicamente no presentan similitud y la marca propuesta debe analizarse de manera conjunta y no separando sus términos como sucede en este caso ya que así lo indica la jurisprudencia y doctrina citada.

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaria, por las similitudes entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión o un riesgo de asociación entre los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al *cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)* de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO MARCARIO Y RIESGO DE CONFUSIÓN. Así las cosas, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación de los signos enfrentados, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo marcario cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa.

El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros,



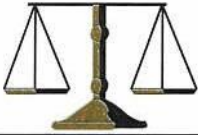
configurándose tal prohibición conforme a los incisos a) y b) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos y servicios puedan causar riesgo de confusión o riesgo de asociación al público consumidor.

Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales y los productos o servicios que protegen y distinguen son similares o relacionados, situación que hace surgir un *riesgo de confusión* entre ellos.

En términos generales, para determinar la similitud entre dos signos, el operador de derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro). De conformidad con el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, debe dar más importancia a las semejanzas sobre las diferencias entre los signos en conflicto.

Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo, como lo establece el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro y por proteger bienes y servicios similares y relacionados, puedan generar un riesgo de confusión. *Esta confusión puede darse porque el consumidor no distinga fácilmente las marcas entre sí, o porque piense que las mismas presentan el mismo origen*



empresarial, lo que además podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.

Las marcas en cotejo son:

MARCA SOLICITADA



Alpha Cerámica

Publicidad; dirección de negocios; administración de negocios; trabajos de oficina, en clase 35

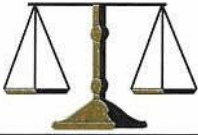
MARCA REGISTRADA



Publicidad, relaciones públicas, mercadeo directo, promociones, compra y planificación de medios, organización de eventos, investigación de mercados, asesorías en comunicación y mercadeo, planeamiento estratégico, comunicación en el punto de venta, en clase 35.

En el presente caso el signo solicitado es una marca mixta [conformada por elementos gráficos y denominativos], mientras el signo registrado es una marca denominativa con una grafía especial, que puede considerarse como mixta por sus líneas y formas, el tamaño especial y colocación que presentan todos sus elementos. En los casos de signos mixtos este Tribunal se ha determinado a seguir la doctrina más conteste con respecto a establecer cuál es el elemento preponderante, si el gráfico o el denominativo. Aspecto relevante a la hora de determinar las similitudes desde el punto de vista, gráfico, auditivo y semántico. Además, que uno de los agravios del recurrente versa sobre la distintividad que agrega el elemento figurativo a su signo.

Con respecto a este tema el autor Diego Chijane (2007, pág. 392), indica:



“Mayoritariamente se expresa, que cuando el cotejo marcario se realizare entre un signo denominativo y otro mixto, o entre signos mixtos, debe darse mayor importancia, en términos generales, a la parte denominativa, ya que ésta es la única que presenta significación en el plano fonético y atento a que su expresión verbal resultará necesaria para requerir el correspondiente producto”.

El mismo autor indica: *“la doctrina alemana señala que en las marcas mixtas, el componente denominativo absorbe la imagen global de la marca.*

Por lo antes señalado considera el Tribunal que el elemento preponderante para el cotejo marcario del signo solicitado es su parte denominativa [**ALPHA CERÁMICA**], a que ésta es la única que presenta significado en el plano fonético y su expresión verbal resultará necesaria para requerir el correspondiente servicio.

En el análisis que se realiza desde un punto de vista gráfico, se determina que entre la marca



Alpha Cerámica



solicitada, y la inscrita, , las diferencias no son suficientes para distinguir las fácilmente, el elemento preponderante de la marca solicitada es su parte denominativa, sea **ALPHA CERÁMICA** que es la que más resalta del conjunto marcario, es lo primero que percibe el consumidor y lo que queda grabado en su memoria, y este a la vez copia dentro de su denominación un signo perteneciente a un tercero, que es ALPHA.

Desde el punto de vista fonético, la pronunciación o vocalización del inicio del signo solicitado es idéntica al elemento denominativo preponderante del signo registrado “alpha”, por lo que se presenta otra similitud en ese campo.

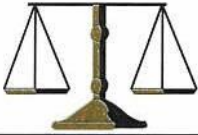


Ideológicamente resulta claro que el elemento denominativo ALPHA copiado por el signo solicitado evoca la misma idea en cuanto al término en inglés ALPHA, que corresponde a la primera letra del alfabeto griego y que también significa principio, el consumidor promedio atiende fácilmente ese concepto al percibir los signos.

Además de velar por los intereses del consumidor al evitar riesgo de confusión entre signos marcarios, también es deber de este Tribunal de velar por los derechos adquiridos con el registro de una marca, contenidos en el artículo 25 citado, sobre todo el derecho de exclusividad del que goza el titular registral, que le faculta impedir que utilicen en el comercio sin su consentimiento signos idénticos o similares [**ALPHA**], cuando ese uso de lugar a riesgo de confusión.

Ahora bien, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas señala en su inciso 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. [...]*”. Bajo ese precepto reglamentario procede analizar si los servicios a los que se refieren las marcas pueden ser asociados. El recurrente en sus agravios señala, que las marcas enfrentadas distinguen servicios distintos. Al efecto este Tribunal efectuando el cotejo referido concluye que esta manifestación no es de recibo, ya que ambos signos coinciden en los servicios de publicidad, y los demás se encuentran relacionados. Por lo que además de la similitud entre los signos, se determina que los servicios que las marcas protegen y distinguen son los mismos. De ahí que se puede dar la existencia de un riesgo de confusión entre los signos en cotejo. Esa posibilidad de confusión se determina, además, ya que los servicios que ambas marcas protegen, se prestan en el mercado de manera similar, tienen un destino común y están dirigidos a un sector de clientela concurrente.

Precisamente, las reglas establecidas en el artículo 24 persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus servicios, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los



registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

Por otra parte, el hecho de que marcas casi similares y en la misma clase del nomenclátor internacional estén inscritas ya en nuestro país, no es vinculante a efectos de proceder a una inscripción de un determinado signo distintivo, ya que la calificación que se realiza en nuestro país, no depende de que ya se encuentren registrados signos anteriores, los cuales pudieron haber sido inscritos en transgresión a las prohibiciones que establece nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y es conforme al análisis de estas prohibiciones ya establecidas (artículos 7 y 8 de la ley citada), que el registrador determinará si procede o no la inscripción de los signos distintivos propuestos, dependiendo de cada caso en concreto dicha inscripción. Esto por el principio de independencia marcaria, cada marca debe ser analizada con independencia.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre los signos cotejados, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **MARCK VAN DER LAAT ROBLES**, en su condición de apoderado especial de **ERNESTO GUERRA GARZA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las trece horas, treinta y nueve minutos con veintiocho segundos del catorce de enero de dos mil quince, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado.

SEXTO. 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, No. 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 por el licenciado **MARCK VAN DER LAAT ROBLES**, en su condición de apoderado especial de **ERNESTO GUERRA GARZA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las trece horas, treinta y nueve minutos con veintiocho segundos del catorce de enero de dos mil quince, la cual en este acto se confirma,



Alpha Cerámica

denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado , para la clase 35. 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. -**

Roberto Arguedas Pérez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Carlos Vargas Jiménez



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33