



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-0026- TRA-PI**

**Solicitud de inscripción del Nombre Comercial “GRAFOS” (DISEÑO)**

**IMPRESA Y LITOGRAFÍA GRAFOS S.A, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 7822-2010)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**

### ***VOTO N° 774-2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las catorce horas veinte minutos del nueve de noviembre de dos mil once.***

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno setecientos cincuenta y ocho seiscientos sesenta, apoderado especial de **IMPRESA Y LITOGRAFÍA GRAFOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, veinticinco minutos, cincuenta y tres segundos del veinticuatro de noviembre de dos mil diez.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día treinta y un de agosto de dos mil diez, por el licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, apoderado especial de **IMPRESA Y LITOGRAFIA GRAFOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicita la

inscripción del nombre comercial

para proteger y distinguir: “Un establecimiento comercial dedicado a Material Serigráfica de afiches, agendas, anuarios, boletines, brochures, cajas para productos terminados, cajas y libritos para CD, calendarios, carpetas, catálogos, desplegables, etiquetas adhesivas y no adhesivas, factureros, fórmulas,



folletos, hojas membretadas, libros, manuales en general, periódicos, planificadores de man y para escritorio, recibos de dinero, revistas, sobres membretados ( todo tamaño), tarjetas de presentación, tarjetas postales, troquelados, volantes, diseño de páginas web, publicidad impresa, diseño gráfico, catálogos de arte, memorias, anuarios, imagen corporativa”.

**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas veinticinco minutos cincuenta y tres segundos del veinticuatro de noviembre de dos mil diez, resolvió “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”.

**TERCERO.** Que el apoderado de la compañía **IMPRESA Y LITOGRAFÍA GRAFOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas veinticinco minutos cincuenta y tres segundos del veinticuatro de noviembre de dos mil diez.

**CUARTO.** 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, 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 mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta la Juez Ortiz Mora, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista los siguientes:

I. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca a favor de PAPELERA NACIONAL S.A.



1) **GRAPHOS** bajo el registro número 142556, para proteger en clase 16 internacional “Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza ( excepto aparatos); materias plásticas para embalaje ( no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés”

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la compañía **IMPRESA Y LITOGRAFÍA GRAFOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, por haber considerado que a criterio del registrador, en ese Registro se encuentra inscrita la marca “**GRAPHOS**” propiedad de **PAPELERA NACIONAL S.A.**, bajo el registro número 142556, inscrita el 12-11-2003 y vence el 12/11/2013 en clase 16 y protege productos relacionados con los del signo solicitado, siendo que en ambos signos el denominativo es muy similar o idéntico, careciendo de elementos distintivos que lo particularicen o diferencien y le vuelvan inconfundible en el mercado, por lo que no es susceptible de inscripción registral, dado que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, resultando irregistrable al transgredir los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

El licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, apoderado especial de la compañía **IMPRESA Y LITOGRAFÍA GRAFOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, al momento de apelar la resolución venida en alzada, argumentó que aunque la marca **GRAFOS** y la marca **GRAPHOS** comparten letras la composición de ambas marcas presentan diferencias sustanciales gráficas, fonéticas e ideológicas, debiendo tomarse en cuenta que la jurisprudencia nacional ha sido conteste en afirmar que la distinción entre las marcas no implica que las mismas sean



inequívocas, por lo que no sólo por el hecho de contar con elementos similares, deba rechazarse la inscripción de forma tal que marcas similares como es el presente caso pueden coexistir pacíficamente en el mercado sin crear confusión entre los consumidores, por lo que argumenta que el nombre comercial GRAFOS (DISEÑO) cumple con los requisitos de forma validez y eficacia de ley y que no existe sustento jurídico para denegar su inscripción, no siendo cierto lo afirmado por el Registro en cuanto a que el nombre propuesto transgreda el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** La prohibición de inscribir signos que carezcan de una aptitud distintiva, se fundamenta en el principio de la no confusión, según el cual un signo no puede causar confusión de ningún tipo. Esto se debe a que si uno no se diferencia de otro, entonces no podría hablarse técnicamente de que “exista”, pues para esto debe tener “fuerza distintiva”. El riesgo de confusión se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo en tres campos: el visual, el auditivo y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En resumen, la legislación marcaria, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse el signo que genere algún significativo riesgo de confusión en el público; y el fundamento de esto es el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Ahora bien, tratándose de un nombre comercial, es importante destacar que el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, lo define como: *“Nombre comercial: signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado”*, de lo que se infiere que es todo signo o denominación que sirve para identificar a un establecimiento comercial en el ejercicio de su actividad empresarial, y que distingue 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. 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 / EpyAuVFplAWDFYapo.php>). 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. Es eso, de manera especial, lo que revela que el objeto del nombre comercial, tiene 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. De esto se colige, que el nombre comercial es aquel con el cual la empresa trata de 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.

**QUINTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL NOMBRE COMERCIAL SOLICITADO.** Una vez realizado el proceso de confrontación del Nombre Comercial cuyo

registro se solicita  con el signo inscrito “**GRAPHOS**”, este Tribunal considera que efectivamente, el signo objeto de denegatoria, le es aplicable lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley de de Marcas y Otros Signos Distintivos, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un nombre comercial cuando: “**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*". (El subrayado no es del original).

**GRAFOS**

En el presente caso, entre el nombre comercial **GRAFOS** solicitado y el signo inscrito **"GRAPHOS"** hay una evidente identidad gráfica, fonética e ideológica en su aspecto denominativo propiamente, que es el elemento que el consumidor va a recordar con más fuerza por ser el predominante, al ser éstas las que causan mayor impacto en la mente del consumidor y además, por ser la única forma de recordar la actividad que protege el referido nombre comercial, siendo la única diferencia entre ambos signos, las letras "P" y "H", con lo cual, tal y como lo señala la resolución recurrida, denota la ausencia del requisito indispensable de distintividad, lo que impide otorgar su registración, ya que sendos signos distintivos coinciden en un todo, exceptuando las letras "P" y H" indicada. Con relación al cotejo fonético, ocurre una estructura gramatical idéntica en ambas casos, lo que provoca una confusión auditiva y en cuanto al cotejo ideológico, ambos signos remiten a una misma idea, ya que el nombre comercial solicitado, ofrece al público consumidor el mismo concepto ideológico que contiene el nombre comercial inscrito, por lo que el consumidor podría confundirse al asociar los giros comerciales a un mismo origen empresarial.

Además, ambos signos protegen productos totalmente relacionados, pues de acuerdo con la certificación que corre a folios 06 a 07, el signo inscrito protege en clase 16 productos tales como papel, cartón, productos de imprenta, artículos de encuadernación, por lo que, consecuentemente, dicha identidad podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor, al pretender distinguir, el signo cuyo registro se solicita, un giro empresarial que está relacionado y referido con la actividad que protege el signo inscrito, que no permite un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la identidad que se presenta, o el impacto



gráfico, fonético e ideológico que producen los signos confrontados, lo que impide la concesión del nombre comercial solicitado.

Así las cosas, puede precisarse que el signo  que pretende registrarse, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad que se dé un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el consumidor les atribuya, en contra de la realidad, un origen empresarial común, por lo que resulta claro que no lleva razón la empresa apelante en alegar que entre los signos confrontados, no existe conflicto alguno, ya

que la actividad que protege el nombre comercial , específicamente en cuanto a: *Material Serigráfico de afiches, agendas, anuarios, boletines, brochures, cajas para productos terminados, cajas y libritos para CD, calendarios, carpetas, catálogos, desplegables, etiquetas adhesivas y no adhesivas, factureros, fórmulas, folletos, hojas membretadas, libros, manuales en general, periódicos, planificadores de man y para escritorio, recibos de dinero, revistas, sobres membretados (todo tamaño), tarjetas de presentación, tarjetas postales, troquelados, volantes, diseño de páginas web, publicidad impresa, diseño gráfico, catálogos de arte, memorias, anuarios, imagen corporativa*”, da como resultado que exista una clara asociación y relación con el nombre comercial solicitado.

En consecuencia, no es dable la registración de un signo que genere algún riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, ya que tal prohibición, se establece en protección de éste y del titular de un signo previamente inscrito. En este sentido, la doctrina señala que: “*Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume.*” (LOBATO, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, Civitas Editores, España, p. 288**), toda vez que merece tener presente que la misión del signo marcario está



dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. De ahí que, marcariamente se reconoce la distintividad como el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, pues, un signo debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a un determinado producto.

Así las cosas, al existir riesgo de confusión entre los signos cotejados, este Tribunal concuerda con el **a-quo** en su disposición de denegar la solicitud de registro del nombre comercial presentada por la empresa **IMPRESA Y LITOGRAFÍA GRAFOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, con fundamento en el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que queda claro que el nombre comercial, cuya inscripción se solicita, generaría un riesgo de confusión en el público consumidor y hace nugatoria la solicitud de inscripción del nombre comercial, por carecer de distintividad, con relación al signo inscrito “**GRAPHOS**, que es un requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, pues un signo debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a un determinado 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.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado especial de la compañía **IMPRESA Y LITOGRAFÍA GRAFOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, veinticinco minutos, cincuenta y tres segundos del veinticuatro de noviembre de dos mil diez, la que 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 (Nº 8039 del 12 de



octubre de 2000) y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado especial de la compañía **IMPRESA Y LITOGRAFÍA GRAFOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, veinticinco minutos, cincuenta y tres segundos del veinticuatro de noviembre de dos mil diez, la que en este acto se confirma. 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 Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**