



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2015-0164-TRA-PI**

**Solicitud de Inscripción de Marca de Fábrica (Alpha Cerámica) diseño (11)**

**Ernesto Guerra Garza, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2014-7471)**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO N° 0773-2015***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cincuenta minutos del dieciséis de octubre del dos mil quince.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el ***licenciado Marck Van Der Laat Robles***, mayor, casado una vez, portador de la cédula de identidad número 1-1196-018, ***apoderado especial*** del señor ***Ernesto Guerra Garza***, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las nueve horas cuatro minutos doce segundos del veinte de enero del dos mil quince.

#### ***RESULTANDO***

***PRIMERO.*** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las doce horas veintisiete minutos treinta y seis segundos del veintinueve de agosto del dos mil catorce, el ***licenciado Marck Van Der Laat Robles*** representante del señor ***Ernesto Guerra Garza***, mexicano, empresario, con documento de identificación 000008190104, domiciliado en Calle Antiguo Camino a Huasteca, 350 Colonia Zona Industrial, El Lechugal, CP. 66350, Santa Catarina, Nuevo Leòn, México, solicitó el registro de la marca de fábrica



**Alpha Cerámica**, en clase 11 Internacional para proteger y distinguir: “*Inodoros, Asientos de Inodoros y Tazas de Inodoros, Grifería (para sanitarios, mezcladoras, regaderas, lavabos).*”

**SEGUNDO:** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas cuatro minutos doce segundos del veinte de enero del dos mil quince., indicó en lo conducente, lo siguiente: “***POR TANTO Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada “ALPHA CERÁMICA (DISEÑO)” para la clase 11 internacional.***”

**TERCERO:** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las catorce horas treinta y seis minutos treinta y seis segundos del veintisiete de enero del dos mil quince, el ***licenciado Marck Van Der Laat Robles***, en la representación indicada, presentó ***Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio***, en contra de la resolución relacionada, y por esa circunstancia, conoce este Tribunal.

**CUARTO.** Que a la sustanciación 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 validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

***Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;***

#### **CONSIDERANDO**



**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente:

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito la siguiente marca de

fábrica: , registro 154963, cuyo titular es **ROY ALPHA S.A.**, inscrito el 30 de noviembre del 2005 y vigente al 30 de noviembre del 2015, en clase 11 para proteger y distinguir: “*Aparatos de alumbrado, de calefacción, de productos de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias*” (Folio 7, 92).

- 2- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito el siguiente nombre

comercial: , registro 204830, cuyo titular es **CORPORACION KEJ MAYOREO DEL ESTE S.A.**, inscrito el 28 de octubre del 2010, en clase 49 para proteger y distinguir: “*Un establecimiento comercial dedicado a la venta de acabados para la construcción*” (Folio 8, 94).

- 3- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito el siguiente nombre

comercial: , registro 181131, cuyo titular es **CORPORACION KEJ MAYOREO DEL ESTE S.A.**, inscrito el 22 de octubre del 2008, en clase 49 para proteger y distinguir: “*Un establecimiento dedicado a la venta de azulejos y acabados de construcción en general*” (Folio 9, 96).



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

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial determinó que analizados en forma conjunta y global, entre el signo solicitado y las marcas registradas, se advierte que son idénticas, por lo que no es posible su coexistencia registral, carece de la carga distintiva requerida para distinguir en forma efectiva sus productos, además de ser susceptible de generar confusión en el público consumidor, razones por las cuales debe denegarse la solicitud de la marca solicitada.

Por su parte, el recurrente en sus agravios difiere del criterio del Registro de la Propiedad indicando que entre las mencionadas marcas existen elementos diferenciadores que permiten su coexistencia registral y comercial, que en el caso de estudio no se causa confusión al público, pues la marca ALPHA CERAMICA es claramente distintiva desde el punto de vista gráfico y fonético y no causan confusión, ya que presentan una escritura muy diferente entre ellas. Que cada uno de los signos cuenta con un logotipo distintivo y diseño que facilita su diferenciación por lo que el público consumidor no llegará a confundirlos. Que su marca es mixta, con un logotipo único y original que la hace distintiva e imposible de confundir con alguna otra marca. Que la marca ALPHA CERAMICA (diseño) posee elementos suficientemente distintivos al cumplir con un conjunto de palabras, líneas y colores, los cuales llevan al consumidor a estar seguro del producto que desea consumir, no siendo susceptible de engaño o confusión. Que los productos protegidos por cada una de las marcas son muy diferentes entre sí y les permiten coexistir registralmente, sin que haya confusión en el público consumidor. Que la no aceptación de su marca causaría un gran perjuicio y una situación de desprotección, pues se estaría negando un derecho que se les concedió a muchos registros de marcas con cierta similitud y en la misma clase internacional. Que la inscripción de gran cantidad de signos distintivos en Costa Rica que contienen el término ALPHA y ALFA no ha causado ningún perjuicio para los consumidores ni para las empresas titulares de las marcas.



**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** En primer término, conviene referir que, de conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos así como su Reglamento, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente *distintivo*, no puede generar *confusión* en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, siendo ésta la esencia del *derecho de exclusiva* que se confiere al titular de una marca inscrita, y que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de ese signo, en relación con las marcas de productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea el signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los de uno y otro empresario puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Bajo tal entendimiento, el inciso a) del artículo 8 de la Ley de citas, al ser relacionado con el inciso b) de ese mismo numeral, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar *riesgo de confusión* o *riesgo de asociación*, respectivamente al público consumidor o a otros comerciantes, ya que éste puede producirse no solo por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos no solo sean iguales o similares, sino también pretendan proteger los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

Así se desprende del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, donde declara la inadmisibilidad por derechos de terceros en los siguientes casos:

***Artículo 8°. - Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:***

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan***



*causar confusión al público consumidor.*

- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca anterior. [...]***

Ahora bien, para que prospere el registro de una marca, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Este problema se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión o riesgo de asociación en perjuicio de los titulares de los signos inscritos y del mismo consumidor. Por su parte éste último tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos y servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, y poder así determinar que esos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial, tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

El Cotejo Marcario establecido en el artículo 24 de la Ley de Marcas, es la herramienta básica para la calificación de semejanzas o diferencias entre signos distintivos. El cotejo visto de esta forma resulta necesario para poder valorar esas semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente el signo solicitado provoque en relación con los inscritos un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

En relación a ello el Tribunal Registral Administrativo a dictaminado que “[...] el *cotejo marcario* es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles [...] Con el *cotejo gráfico* se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual. Con el *cotejo fonético* se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. [...]



así tenemos que: la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la **confusión auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; [...]” *Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005.*

Ello sin dejar atrás la **confusión ideológica** que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Aplicando la normativa dicha procede el cotejo entre los siguientes signos:

<b>Signo</b>	 Alpha Cerámica			
<b>Registro</b>	-----	154963	204830	181131
<b>Marca</b>	<i>de fábrica</i>	<i>de fábrica</i>	<i>nombre comercial</i>	<i>nombre comercial</i>
<b>Protección</b>	<i>“Inodoros, Asientos de Inodoros y Tazas de Inodoros, Grifería (para sanitarios, mezcladoras, regaderas, lavabos).”</i>	<i>Aparatos de alumbrado, de calefacción, de productos de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias</i>	<i>Un establecimiento comercial dedicado a la venta de acabados para la construcción</i>	<i>Establecimiento dedicado a la venta de azulejos y acabados de construcción en general</i>
<b>Clase</b>	11	11	49	49
<b>Titular</b>	<i>Ernesto Guerra Garza</i>	<i>ROY ALPHA S.A.</i>	<i>CORPORACION KEJ MAYOREO DEL ESTE S.A.</i>	<i>CORPORACION KEJ MAYOREO DEL ESTE S.A.</i>



Del cotejo correspondiente, entre la marca de fábrica solicitada Alpha Cerámica, así como la

inscrita  , y los nombres comerciales registrados  y



, se determina que gráficamente son idénticas en su denominativo, “Alpha” (en idioma inglés) y “ALFA”. Las diferencias en tipografía y gráficos no dotan de elementos distintivos suficientes y diferenciadores que impidan la confusión, aun cuando incluyen en sus partes figurativas diseños no tan distintos.



Aunque el logo  pudiera darle algún tipo de diferenciación, la doctrina ha manifestado que la denominación o parte denominativa de una marca es lo que el consumidor recuerda, por ser el elemento que utiliza para referirse a la marca, y es por ello el elemento central en la marca. Las diferencias gráficas no son suficientes para que esta marca no sea susceptible de confusión e impedir un riesgo de asociación empresarial con los signos ya registrados, puesto que los productos que se desean proteger son similares y relacionados directamente con los productos y giro comerciales de las marcas inscritas, son productos que se pueden encontrar dentro de los establecimientos comerciales, corriendo en evidente riesgo de asociación empresarial.

Fonéticamente, se observa que entre el signo solicitado y los inscritos existen similitudes, por ende, a la hora de pronunciarse suenan igual en su vocablo preponderante “ALFA”; aunque difieran en el resto de los términos, cuestión que sin lugar a dudas llevaría al consumidor a la confusión por asociación.



En lo que respecta a la clase 11 que busca ser protegida, la palabra cerámica que significa el **“arte o técnica de fabricar objetos de barro, loza y porcelana de todas las clases y calidades.... Conjunto de estos objetos.”** (<https://www.google.com/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=ceramica>), trata de un término genérico para este tipo de productos, toda vez que la mayoría de los inodoros son hechos a base de porcelana y esta a su vez de cerámica, termino común para este tipo de productos, por lo tanto no puede utilizarse para efectos distintivos marcarios en este tipo de comercio; esta clase de denominaciones no puede ser apropiable por un particular, ya que debe de dejarse a la libre para que la competencia propia de este tipo de productos y pueda ser utilizado sin ningún tipo de restricción.

Se observa entonces que existe similitudes tanto gráfica, fonética como ideológicamente, ya que todos estos signos coinciden alrededor del término **Alpha** como central y factor tópico en las marcas enfrentadas. El anterior cotejo marcario entre signos determina que no hay elemento suficiente para distinguirlos, incluso con independencia del análisis de conjunto del signo solicitado, éste es el término que con mayor fuerza, profundidad y facilidad penetra en la mente del consumidor medio y determina, por lo mismo, la impresión general que la correspondiente marca va a suscitar en la mente del público

El riesgo de confusión se consolida cuando además de la similitud entre los signos, estos protegen productos similares o relacionados. En sus agravios, el solicitante de la marca de fábrica



**Alpha Cerámica**, pretende distinguir en clase 11 *“Inodoros, Asientos de Inodoros y Tazas de Inodoros, Grifería (para sanitarios, mezcladoras, regaderas, lavabos).”* (folio 2), indicando que los productos ahí protegidos no son del todo iguales que les permiten coexistir con

los del nombre comercial:



, y el nombre comercial:





cuando estas dos anteriores en clase 49 buscan proteger y distinguir “*Un establecimiento comercial dedicado a la venta de acabados para la construcción*” y “*Un establecimiento dedicado a la venta de azulejos y acabados de construcción en general*” específicamente. (Folio 8, 9, 94 y 96); este Tribunal es del criterio que los productos se encuentran relacionados y de ahí la asociación alrededor de todos aquellos trabajos que se realizan en una construcción para darle terminación a los detalles de la misma, quedando ésta con un aspecto estético y habitable, sea los acabados para la construcción, ya que esto último está incluido e íntimamente relacionado en todo aquel remate decisivo de la obra. Esa relación de productos no permite un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la semejanza gráfica, fonética e ideológica que presentan los signos cotejados, lo que impide la concesión de la marca solicitada.

Si bien la Ley de Marcas por su ***Principio de Especialidad*** en su artículo 89 permite la coexistencia de signos idénticos o similares, cuando se trate de productos y servicios diferentes y sí, evitándose por ello el riesgo de confusión en el consumidor medio, en el caso de análisis esta situación no se cumple, pues no se cuenta con una carga diferencial suficiente para la coexistencia de ambos, más bien se crea la posibilidad de que el interesado interiorice que ambas marcas, la solicitada como las inscritas están relacionadas y asociadas bajo el mismo sector empresarial, los productos que se desean proteger están contenidos en los registrados, son de la misma naturaleza, e íntimamente relacionados entre sí y se comercializan en las mismos canales de distribución (acabados para la construcción), entendido esto como aquellas áreas económicas totalmente activas, a través de las cuales el fabricante coloca sus productos o servicios en manos del consumidor o cliente final, por lo que la marca puede causar confusión y un perjuicio al público que es precisamente lo que trata de evitar la Ley de Marcas, al no permitir que signos iguales o similares se inscriban en perjuicio de un titular con mejor derecho para ello.

Demostrada la similitud de productos protegidos por las marcas en cotejo por ser de la misma naturaleza, unida a la similitud ideológica y la similitud a nivel gráfico y fonético de las mismas se determina un riesgo de asociación y confusión para el consumidor, que puede llevarlo a



confundir el origen de las marcas y los productos. Violentando así los derechos de los titulares de las marcas inscritas, tutelados en el artículo 25 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y cayendo en la prohibición estipulada en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley indicada.

Por lo anterior es procedente confirmar la resolución de las nueve horas cuatro minutos doce segundos del veinte de enero del dos mil quince, declarando sin lugar el recurso de apelación presentado por el *licenciado Marck Van Der Laat Robles* representante del señor *Ernesto Guerra*



*Garza*, sobre la inscripción de la marca de fábrica *Alpha Cerámica*, en clase 11 Internacional para proteger y distinguir: *Inodoros, Asientos de Inodoros y Tazas de Inodoros, Grifería (para sanitarios, mezcladoras, regaderas, lavabos)*.

**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 del 31 de agosto de 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 la *licenciado Marck Van Der Laat Robles*, en su condición de *apoderado especial* del señor *Ernesto Guerra Garza*, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas cuatro minutos doce segundos del veinte de enero del dos mil quince, la cual se *confirma*. Se deniega la solicitud de inscripción de la marca de fábrica



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---



**Alpha Cerámica**, en clase 11 Internacional. 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 INTRINSECAMENTE INADMISIBLES  
TE: MARCAS CON FALTA DE DISTINTIVIDAD  
TG: MARCAS INADMISIBLES  
TG: TIPOS DE MARCAS  
TNR: 00:43:89  
TNR: 00.60.55