

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0185-TRA-PI

Solicitud de registro de nombre comercial (ALFA LIBRERÍA DISEÑO) diseño (49)

Jonathan Rojas Mora, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2014-6927)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 827-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cuarenta minutos del tres de noviembre del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor **Jonathan Rojas Mora**, mayor, divorciado, diseñador gráfico, portador de la cédula de identidad número 1-446-690, vecino de San José, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las nueve horas treinta y dos minutos trece segundos del veintinueve de octubre del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las nueve horas cuatro minutos dieciséis segundos del trece de agosto del dos mil catorce, el señor **Jonathan Rojas Mora**, de calidades indicadas, solicitó la inscripción del nombre



comercial **ALFA LIBRERÍA**, en clase 49 Internacional para proteger y distinguir: “*un establecimiento comercial dedicado a la venta de productos varios propios del comercio de una librería*”

(cuadernos, lápices, lapiceros, marcadores, hojas, regalos, artículos de oficina, adornos, papelería, libros).”

SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas treinta y dos minutos trece segundos del veintinueve de octubre del dos mil catorce, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.**”

TERCERO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las nueve horas cincuenta y ocho minutos cincuenta y ocho segundos del diez de febrero del dos mil quince, el señor **Jonathan Rojas Mora**, 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 invalidez 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 la Juez Díaz Díaz, 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 comercio: **ALFA**, registro 147876, cuyo titular es **MAFLOSA, S.A.**, inscrito el 07 de junio del 2014 y vigente al 07 de junio del 2014, en clase 16 para proteger y distinguir

“Papel y artículos de papel, cartón y artículos de cartón, impresos, diarios y periódicos, libros; artículos de encuadernación, fotografías, papelería, materias adhesivas (para papelería); materiales para artistas; pinceles; máquinas de escribir y de oficina (excepto muebles); materiales de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); naipes; caracteres de imprenta; clisés.

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 rechazar el registro de la inscripción del nombre comercial solicitado dado que se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita que violenta lo establecido por el artículo 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el recurrente en sus agravios indica que si se inscribe el nombre comercial Librería Alfa, que protege un local comercial no lesiona los intereses de los consumidores por encontrarse registrada Alfa en clase 16 cuyo titular es MAFLOSA, indica que el argumento de la registradora encargada, carece de fundamento y racionalidad y es completamente subjetivo y erróneo. Que no existe riesgo de confusión o de engaño para el público pues “ALFA” como “MARCA DE PRODUCTOS” ya inscrita protege PRODUCTOS y “ALFA LIBRERIA” desea proteger un establecimiento comercial, un negocio, un servicio.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La normativa marcaria es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando sea idéntico o similar a otro anterior, registrado o en uso por un tercero, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios por tratarse de productos o servicios similares o relacionados. Así se desprende, tanto de la conceptualización del artículo 2 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, como del artículo 65 de este mismo cuerpo normativo, donde declara

la inadmisibilidad del nombre comercial por la posibilidad de causar confusión. Estos artículos indican:

Artículo 2°- Definiciones. Para los efectos de esta ley, se definen los siguientes conceptos: [...] Nombre comercial: Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado. [...]

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 nombre comercial es aquel signo que identifica y distingue a una empresa o un establecimiento comercial de otros, con el objeto de que sean reconocidos por el público dentro del mercado, y 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.

El objeto del nombre comercial es puramente distintivo, reuniendo 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 los productos, entre otros, donde se deduce 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 con ello mantenerse en la lucha de la competencia y ser distinguida sobre sus rivales.

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 López García, Mario Efraím, Nombres comerciales y emblemas (<http://www.monografias.com/trabajos11/emble/emble.shtml>)).

El régimen y trámites para la protección del **nombre comercial** es muy similar al de la **marca**, tal y como lo establece el artículo 68 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que prevé la aplicación de los procedimientos establecidos para el registro de las marcas, en la inscripción de un nombre comercial, su modificación y anulación, al disponer que: “*Un nombre comercial, su modificación y anulación se registrarán en cuanto corresponda, siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas*”, puesto que ambos son signos distintivos que un comerciante puede emplear en el ejercicio de una actividad mercantil y, consecuentemente, resulta que pueden utilizarse para el primero, los mismos signos previstos para la segunda, pero ajustándose a lo que dispone el mencionado artículo 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos

Los elementos que debe contener todo nombre comercial para que sea objeto de registración son:

- a) **Perceptibilidad**. Entendida como aquella condición propia del signo que permite su aprehensión, por parte del público consumidor o usuario, por medio de los sentidos, con la capacidad de ser leído y pronunciado.
- b) **Distintividad**. La posibilidad de tener los suficientes fundamentos que permitan identificar y diferenciar el establecimiento comercial con el nombre solicitado

c) **Decoro**. No ser contrario a la moral o al orden público.

d) **Inconfundibilidad**. que no se preste para causar confusión, o un riesgo de confusión acerca del origen empresarial del establecimiento, o acerca de su giro comercial específico.

Ahora bien, para que prospere el registro de un nombre comercial, 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 que los identifiquen en el tráfico mercantil de entre otros que se comercializan.

Siendo entonces que el cotejo marcario es la herramienta básica para la calificación de semejanzas o diferencias entre signos distintivos, mismo que resulta necesario para poder valorar esas semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y el signo registrado.

En relación a ello el Tribunal Registral Administrativo ha 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.

Y en el caso que nos ocupa, el signo propuesto y la marca inscrita es la siguiente:

Signo		ALFA
Registro	Solicitado	Inscrito
Nº	-----	147876
Marca	nombre comercial	de comercio
Protección y Distinción	“Un establecimiento comercial dedicado a la venta de productos varios propios del comercio de una librería (cuadernos, lápices, lapiceros, marcadores, hojas, regalos, artículos de oficina, adornos, papelería, libros).”	“Papel y artículos de papel, cartón y artículos de cartón, impresos, diarios y periódicos, libros; artículos de encuadernación, fotografías, papelería, materias adhesivas (para papelería); materiales para artistas; pinceles; máquinas de escribir y de oficina (excepto muebles); materiales de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); naipes; caracteres de imprenta; clisés.
Clase	49	16
Titular	Jonathan Rojas Mora	MAFLOSA, S.A.

Este Tribunal observa que gráfica y fonéticamente, y en lo que refiere al término etimológico y pronunciación, ambos signos coinciden en el término y elemento central “**ALFA**”, que es el

factor tópico preponderante y el hecho que la solicitada indique la palabra “librería”, no hace mayor diferenciación para que la solicitada pueda ser inscrita, la palabra librería hace alusión a un establecimiento comercial cuyo principal producto a la venta son libros, y esta se relaciona con los productos que protege la inscrita, conectándose con la actividad que realiza el establecimiento comercial, siendo entonces que el consumidor los tomará como elementos informativos y no elementos distintivos, por lo que podrá confundirse pensando que se trata de una misma familia de marcas alrededor del término “**ALFA**”. Desde el punto de vista ideológico el signo corre la misma suerte, pues la impresión que deja en la mente del público el nombre **ALFA** será exactamente la misma, el consumidor no podrá distinguir ambos signos fácilmente y es de esperar que los asocie o confunda, siendo procedente el fundamento de los artículos 2 y 65, para la no registración del nombre comercial pedido.

Las diferencias en tipografía y gráficos no dotan de elementos distintivos suficientes y diferenciadores que impidan la confusión, aún cuando incluye como parte figurativa el cuadro color rojo que contiene en color blanco el símbolo α que identifica la palabra alfa en griego.



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 medio que utiliza para referirse al signo, y es por ello el elemento central en la marca. Las diferencias gráficas no son suficientes para impedir un riesgo de asociación empresarial, ya que todos coinciden alrededor del término **ALFA**.

Este Tribunal partiendo de las bases jurídicas y cotejo que antecede, analizó en su conjunto que



el nombre comercial  únicamente cumple con el requisito de decoro, no ocurre lo

mismo con los requisitos de perceptibilidad, distintividad y la inconfundibilidad.

De igual forma, este nombre comercial no podrá consistir total o parcialmente en una designación y otro signo que sea susceptible de causar confusión lo que resulta evidente al encontrarse conformado por el término Alfa incluida totalmente en la propuesta de inscripción. En ese sentido contraviene la norma, a ello se le agrega que se encuentran productos y actividad en el mismo giro mercantil.

Señala el recurrente que lo expuesto por la registradora es subjetivo y erróneo y que además no existió relación entre **ALFA** como marca de comercio de productos inscrita y **“ALFA LIBRERIA”** como establecimiento comercial. Esto no es correcto pues los productos del listado poseen en común su naturaleza, de ser artículos de los generalmente denominados “de librería”. En razón de lo anterior, sus argumentos no pueden ser acogidos pues el signo hace referencia directa a la idea de la venta de artículos de algún modo relacionados con los libros, papel y otros artículos de ese género.

En este caso, al haber esta confusión y riesgo de asociación se debe resguardar a la marca inscrita ALFA de MAFLOSA como titular y con ello al consumidor en general, siendo obligación de este Tribunal en aplicación del Principio de Legalidad, no permitir la inscripción de otra marca que incluya dentro de su denominación un término que ya está inscrito, como lo es **ALFA**. Así, ya la Sala Primera Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia N° 650 de las 9:35 horas del 10 de noviembre de 1964), ha dicho:

“El Registro debe propender siempre a la protección de la marca inscrita...”

Dicha obligación no solo emana del artículo 1 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que al efecto indica:

“[...] proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de

competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores [...]

Sino también esa protección que le otorga el artículo 66 de ese mismo cuerpo normativo, que establece

“Protección del nombre comercial. El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de actuar contra cualquier tercero que, sin el consentimiento de aquel, use en el comercio un signo distintivo idéntico al nombre comercial protegido o un signo distintivo semejante, cuando esto sea susceptible de causar confusión o riesgo de asociación con la empresa del titular o sus productos o servicios.”

Por lo anterior es procedente confirmar la resolución de las nueve horas treinta y dos minutos trece segundos del veintinueve de octubre del dos mil catorce, declarando sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor **Jonathan Rojas Mora**, sobre la inscripción del nombre



comercial **ALFA LIBRERÍA**, en clase 49 Internacional, para proteger y distinguir: *“un establecimiento comercial dedicado a la venta de productos varios propios del comercio de una librería (cuadernos, lápices, lapiceros, marcadores, hojas, regalos, artículos de oficina, adornos, papelería, libros).”*

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 por el señor **Jonathan Rojas Mora**, en contra de la resolución dictada por

el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas treinta y dos minutos trece segundos del veintinueve de octubre del dos mil catorce, la cual se **confirma**. Se deniega la solicitud de



inscripción del nombre comercial **ALFA LIBRERÍA**, en clase 49 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**.

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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