

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente Nº 2013-0466-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica "DEPOT"

DEPO AUTO PARTS IND.CO.LTD., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen Nº 2013-2842)

[Subcategoría: Marcas y otros Signos Distintivos]

VOTO Nº 0027-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con treinta minutos del catorce de enero de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Ernesto Gutierréz Blanco, mayor, casado, abogado, cédula de identidad uno- ochocientos cuarenta y ocho- ochocientos ochenta y seis, en su concepto de Apoderado Especial de la empresa DEPO AUTO PARTS IND.CO.LTD., sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Taiwán, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con siete minutos y cuarenta y dos del veinticuatro de junio de dos mil trece.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 3 de Abril del 2013, el Licenciado Ernesto Gutierréz Blanco, de calidades dichas y su condición dichas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio "DEPO", para proteger y distinguir, en la clase 11 de la nomenclatura internacional: "Luces para vehículos; faros antiniebla para vehículos; luces de freno para vehículos; luces de reversa para vehículos terrestres; faros para vehículos; luces traseras para vehículos; lámparas laterales para vehículos;: luces para el dinamo de bicicletas, luces de estacionamiento para vehículos; radiadores para calefacción



central; radiadores para aire acondicionado industrial; tapones para radiadores, ventiladores para aparatos de aire acondicionado; repuestos para equipos de aire acondicionado automotrices, a saber secadores y motores de ventilador; equipos de aire acondicionado para vehículos; ventiladores de refrigeración para vehículos; aspas del ventilador de refrigeración para vehículos; cubiertas de ventilador de refrigeración para vehículos; radiadores para vehículos; Condensadores de aire refrigerado; ventiladores de enfriamiento para los motores de vehículos; aspas del ventilador de refrigeración para motores de vehículos; cubiertas de ventilador de refrigeración para motores de vehículos; cubiertas de ventilador de refrigeración para motores de vehículos."

II. Que mediante resolución dictada a las nueve horas con siete minutos y cuarenta y dos del veinticuatro de junio de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: "POR TANTO: / Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)".

III. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 3 de Julio del 2013, el Licenciado Ernesto Gutierréz Blanco, en representación de la empresa **DEPO AUTO PARTS IND.CO.LTD.**, apeló la resolución referida y posteriormente ante este Tribunal expresó agravios.

IV. 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 Díaz Díaz; 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 hecho con tal carácter,



relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente signo comercial:

1. El nombre comercial "AUTOPARTS DEPOT" (DISEÑO), propiedad de AUTOPARTS DEPOT SOCIEDAD ANONIMA, bajo el Nº de Registro 179230, inscrito desde el 29 de Agosto de 2008, "Un establecimiento dedicado a la venta y distribución al por mayor de repuestos y accesorios para vehículos automotores. Ubicado en San José Guadalupe, del cruce Moravia Guadalupe, cien metros al este, contiguo a Muebles de Actualidad.". (Ver folios 10 y 11).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca de fábrica por ser inadmisible por derechos de terceros, al realizar el análisis y cotejo con el nombre comercial inscrito, comprobando que hay similitud fonética, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad suficiente que permita identificarlos e individualizarlos, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir los productos a proteger, violentando así el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el recurrente expone que no comparte que el término DEPOT sea un término distintivo y hace notar que la traducción al español del término inglés DEPOT es "Depósito, Almacén" y distingue un almacén o establecimiento comercial dedicado a la venta y distribución al por mayor. Agrega que el término DEPOT en el distintivo AUTOPARTS DEPOT es genérico, y es cierto que consideran que el nombre comercial AUTOPARTS DEPOT está compuesto únicamente de términos genéricos que describen el tipo de establecimiento por lo tanto es un nombre que carece de distintividad.



Manifiesta la parte recurrente que coincide con el Registro que existe similitud fonética entre el vocablo "DEPOT" y la señal de fantasía "DEPO", considera que el Registro ha diseccionado los signos en comparación a fin de potenciar este parecido. Además menciona que a su parecer el conjunto marcario AUTOPARTS DEPOT en su comparativa fonética con DEPO ofrece mayor diferencia que similitudes.

Indica que desde el punto de vista gráfico ambos signos en comparación son diferentes y desde el punto de vista ideológico no entienden la conclusión a la que llega el Registro, por cuanto afirma que "ciertamente son ideológicamente diferentes, pues el signo solicitado DEPE [sic] es un término de fantasía, mientras que el signo registrado DEPOT tiene una traducción de "DEPOSITO", acaba concluyendo que el consumidor puede percibir el término DEPOT como de fantasía ya que "no precisamente está asociado con el giro comercial que protege el nombre comercial"

Continúa refiriéndose a la nulidad absoluta sobre el nombre comercial que impide el acceso registral de la marca de su representada y dice que tanto el término AUTOPART como el término DEPOT son vocablos que no son susceptibles de apropiación registral o exclusividad, por cuanto constituyen vocablos genéricos y descriptivos del tipo de establecimiento comercial que distinguen y por esa razón se debería haber iniciado de oficio un expediente de nulidad de signo distintivo de conformidad con los artículos 3,7, 37 y 68 de la Ley de Marcas. Por cuanto a su parecer no puede considerarse como derecho marcario consolidado aquél que haya sido otorgado en flagrante contravención con las prohibiciones por razones intrínsecas que contempla el artículo 7 de la ley de marcas, por cuanto dicho derecho es nulo de pleno derecho y el plazo de prescripción que contempla el artículo 37 sobre la acción de nulidad sólo es aplicable a las nulidades relativas, por lo que solicita que se revoque la resolución recurrida y en su lugar se reconozca la suficiente distintividad del conjunto marcario "DEPO".

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica "DEPO" fundamentado en la semejanza de este signo con el nombre comercial inscrito "AUTOPARTS DEPOT", el cual ha quedado debidamente demostrado que protege un



establecimiento dedicado a la venta y distribución al por mayor de repuestos y accesorios para vehículos automotores, que se vincula con los productos que protegería la marca solicitada, que tienen que ver con artículos para vehículos, lo que evidentemente generaría un riesgo de confusión.

Al ser confrontados en forma global y conjunta la marca solicitada y el nombre comercial inscrito con anterioridad, se advierte una similitud fonética, siendo ello motivo para impedir su inscripción, dado que no existe suficiente distintividad y los productos se encuentran relacionados.

Concuerda este Tribunal con lo señalado por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida al indicarse que el signo inscrito está compuesto "por un término genérico o de uso común para la naturaleza del giro comercial que protege "Autoparts", por ende el término DEPOT es el elemento distintivo y es sobre el cual versa el cotejo fonéticamente, el cual es muy similar con el signo solicitado". De tal forma que al ser DEPOT el elemento preponderante y diferenciador de dicho signo, la letra "t" no le viene a otorgar diferencia suficiente respecto a la marca que se pretende inscribir.

Además ambas marcas son de prevalencia denominativa, dentro de las que se destaca el elemento denominativo "DEPO" lo cual considera este Tribunal que crea una fuerte similitud y no permite un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la semejanza de la marca con el nombre comercial, que es en definitiva la que en este caso recordará el consumidor, ya que éste identificará a la marca solicitada como si fuera del mismo origen empresarial que el nombre comercial inscrito, generando así un riesgo de confusión y asociación, es decir los asocia con el mismo fabricante o comerciante, por lo cual las marcas perderían carácter distintivo. Adviértase, que la marca solicitada procura proteger productos que tienen una relación directa con respecto al giro comercial que protege el nombre comercial inscrito.

Por otra parte, sobre los agravios planteados por el recurrente, debe aclarar este Tribunal que no resulta procedente en el proceso de inscripción de un signo marcario, al cual le es opuesto por el registro un derecho de tercero, sea un signo previamente inscrito, entrar a conocer aspectos



como los que invoca el apelante. Lo anterior en virtud de que resulta imposible para el Registro proceder a ignorar la inscripción del signo debidamente inscrito y los derechos con los que éste goza y que a todas luces el Órgano a quo debe respetar y proteger, conforme lo estipula el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por lo anterior coincide este Tribunal con lo resuelto en primera instancia, debiendo declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Ernesto Gutierréz Blanco, en representación de la empresa **DEPO AUTO PARTS IND.CO.LTD.,** confirmándose la resolución del Registro de la Propiedad Industrial, de conformidad con la prohibición establecida por el inciso d) del artículo 8 de la Ley de Marcas, al ser la marca solicitada susceptible de causar confusión por ser similar al nombre comercial inscrito con anterioridad.

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 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 expuestas, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Ernesto Gutierréz Blanco, en representación de de la empresa DEPO AUTO PARTS IND.CO.LTD., presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con siete minutos y cuarenta y dos del veinticuatro de junio de dos mil trece, la cual, en este acto se confirma, para que se deniegue la marca solicitada "DEPO". Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia



de esta resolución que se dejará 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 Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33