



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2014-0324-TRA-PI-318-15**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “Continental (DISEÑO)”**

**Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2013-6898)**

**CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GMBH, Apelante**

**Marcas y otros signos distintivos**

### ***VOTO No. 0027-2016***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con treinta y cinco minutos del veintiséis de enero de dos mil dieciséis.**

**Recurso de Apelación** interpuesto por la Licenciada **Alejandra Castro Bonilla**, mayor, casada, abogada, vecina de Santa Ana, titular de la cédula de identidad número 1-0880-0194, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GMBH**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Alemania, domiciliada en Vahrenwalder Str. 9, 30165 Hannover, Alemania, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:51:34 horas del 25 de febrero de 2015.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 09 de agosto del 2013, la Licenciada **Alejandra Castro Bonilla**, , solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**Continental (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir: *“CLASE 7: Máquinas utilizadas en el procesamiento de metal, madera, caucho y plásticos; para la fabricación, reparación y desmontaje de vehículos terrestres y marítimos; para la industria química, agrícola, minería, textil, de alimentos y bebidas, construcción y embalaje; herramientas de máquinas; maquinas impresoras; planchas de impresión; máquinas utilizadas en la fabricación de placas de impresión; planchas de impresión [no sensible a la luz]; moldes de fundición a*



*presión [componentes de las máquinas]; placas de impresión litográfica para máquinas de imprenta; Motores (excepto para vehículos terrestres y vehículos aeroespaciales); componentes para motores y motores de todos tipo, incluyendo motores eléctricos y sus componentes (excepto para vehículos terrestres y vehículos aeroespaciales); Unidades de control para motores (excepto para vehículos aeroespaciales); motores de arranque eléctricos para motores (excepto para vehículos aeroespaciales); motores accionados por generados eléctricos (excepto para vehículos aeroespaciales); cilindros principales; motores eléctricos (excepto para vehículos terrestres y vehículos aeroespaciales) y bombas (máquinas); actuadores de motor (válvulas de mariposa, poleas reguladoras, actuadores lineales, válvulas de control de aire, actuadores de válvulas de aire, válvulas de recirculación de gases de escape) excepto para vehículos terrestres y vehículos aeroespaciales; válvulas de inyección, boquillas de inyección para motores (excepto para motores de vehículos aeroespaciales); bombas de combustible, líneas de combustible; sistemas de inyección de combustible; bujías para motores de combustión (excepto para motores de vehículos aeroespaciales); bujías incandescentes para motores diesel (excepto para motores de vehículos aeroespaciales); filtros de aire para motores; convertidores catalíticos; cargadores [turbocargadores]; turbocompresores; Unidades de control para máquinas; dispositivos de ajuste controlado para piezas de vehículos tales como asientos, ventanas, espejos, techos corredizos, válvulas de mariposa, árboles de leva; acoplamientos y componentes de transmisión, incluyendo embragues de cambio (excepto para vehículos terrestres); Correas de transmisión, bandas de transmisión, correas trapezoidales, correas trapezoidales en V, correas de variadores, correas de distribución, correas de sincronización, correas con protuberancias, correas de doble cara, correas planas, correas de elevación (componentes de las máquinas), bandas para transportadores; componentes de máquinas, tales como resortes, pistones de amortiguadores, amortiguadores de vibración; piezas moldeadas hechas de caucho y amortiguadores de control de vibración de metal y caucho, siempre que estén incluidas en la clase 07 internacional (partes de máquinas); soportes de motor, soporte hidráulico, amortiguadores de vibraciones de torsión, actuadores; todos los productos mencionados exclusivos de plantas de potencia de vehículos aeroespaciales, motores de pistón de vehículos aeroespaciales, motores de turbinas de vehículos aeroespaciales y partes y controles para estos comprendidos en clase 07; válvulas (componentes*



*de las máquinas); banda transportadora, partes y accesorios para bandas transportadoras incluidos en la clase 07; transportadores de personas no incluidos en otras clases; (aire comprimido), pistolas para rociar agua, aceite, gas, pintura y otras sustancias gaseosas o líquidas; accesorios metálicos (accesorios para pistolas o atomizadoras); gatos mecánicos de vehículos; cortadoras de césped (maquinas); equipos agrícolas no manuales; distribuidores automáticos. EN CLASE 9: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza, comprendidos en la clase 09; Aparatos e instrumentos de medida (excepto para aeronaves); Aparatos de regulación y control eléctricos (excepto para aeronaves) incluyendo sus procesadores y sensores para la dirección y el control de vehículos, para aumentar la seguridad en la conducción, la estabilidad en la conducción, la amortiguación y la insonorización; Aparatos eléctricos de regulación y control (excepto para aeronaves), incluyendo sus procesadores y sensores para regular y controlar frenos, pedales de gas, engranajes, chasis y gases de escape; Reguladores de voltaje para vehículos; Dispositivos automáticos de control para vehículos (excepto para aeronaves); Sistemas de dirección asistida eléctricos y electrohidráulicos (excepto para aeronaves); Actuadores eléctricos, electrónicos y mecánicos, árboles de transmisión y electromotores (excepto para aeronaves); Amperímetros, voltímetros, ohmímetros, manómetros, termómetros, tacómetros (excepto para aeronaves); Brújulas, medidores de ácido, niveles de burbuja, balanzas; Termostatos (excepto para aeronaves); Aparatos de gestión de motores, aparatos de gestión de regulación de marcha lenta (excepto para aeronaves), gestión de la información, unidades de proceso de información; Aparatos e instrumentos de medición, advertencia e indicación de la distancia, el control de ejes, la aceleración, las revoluciones, el momento, la velocidad de giro, la presión, las reservas de líquidos, en particular, las reservas de combustible y de limpiador de parabrisas, el llenado, la velocidad, la elevación, la temperatura del agua, la presión de carga, el rendimiento, la calidad del aire, la masa de aire, el nivel de aceite, la presión del aceite, la posición, la posición del timón, la temperatura, la ruta, el trayecto, la temperatura, el viento y la profundidad del agua (todos los productos mencionados no para aeronaves); Aparatos e instrumentos de advertencia, regulación e indicación de distancias (excepto para aeronaves); Aparatos de radar (excepto para aeronaves);*



*Dispositivos de vigilancia de marcha atrás; Mecanismos automáticos de ayuda en el aparcamiento; Aparatos e instrumentos ópticos, acústicos y hápticos de advertencia e indicación de velocidad y adormecimiento del conductor; Dispositivos de medición e hinchado de neumáticos; Aparatos de visualización del servicio, de visualización del desgaste, de medición del uso, de visualización del mantenimiento, de comprobación del taller; Aparatos de registro de tiempo; Registradores de datos de accidentes; Aparatos e instrumentos para conducir, transformar, almacenar, regular y controlar electricidad (excepto para aeronaves); Fusibles eléctricos, relés eléctricos, transpondedores, sensores, actuadores (en la clase 09); Detectores (excepto para aeronaves); Presostatos; Reguladores; Comprobadores de líquidos de frenos; Aparatos de diagnóstico (no para uso medicinal); Sistemas de supervisión y diagnóstico para motor y fase motriz de un vehículo (excepto para aeronaves); Lámparas de alerta para vehículos; Bobinas de encendido; Válvulas; Válvulas de inyección; Láseres que no sean para uso médico; Baterías eléctricas y sus partes, acumuladores y sus partes, pilas solares; Pilas energéticas y sus partes, cargadores de baterías eléctricas; Alarma (Instrumentos de -); Dispositivos de alarma antirrobo, dispositivos de detección de robos; Dispositivos eléctricos de acceso y cierre para automóviles incluyendo aparatos de mando, elementos de servicio y motores eléctricos; Sistemas de bloqueo centralizados; Inmovilizadores electrónicos para automóviles; Control remoto (Aparatos de -); Sistemas de control remoto para cierres centralizados; Aparatos de determinación de la localización, del rumbo, de la orientación del tráfico (excepto para aeronaves); Navegación (Instrumentos de -); Aparatos de navegación para vehículos; Aparatos de posicionamiento global vía satélite (GPS) (excepto para aeronaves); Sistemas de depósitos de carburantes para automóviles; Bombas de combustible, conductos de combustible; Dispositivos de inyección de combustible; Sistemas de calefacción, de refrigeración, de aire acondicionado y de ventilación en vehículos; Sistemas de limpieza de lunas y faros; Mecanismos de apertura y de instalación de ventanillas para vehículos; Accionamientos y mandos para cubiertas de coches descapotables, techos corredizos y dispositivos de protección de los rayos del sol; Equipos para el tratamiento de la información (proceso de datos), ordenadores incluidas las agendas electrónicas, dispositivos de fax, monitores, periféricos de ordenador, calculadoras de bolsillo, programas de ordenadores y software almacenados; Equipos e instrumentos de visualización*



*eléctricos, electrónicos, optoelectrónicos y mecánicos analógicos y digitales (excepto para aeronaves); Aparatos para la transmisión de imágenes y la reproducción de imágenes; Aparatos eléctricos o electrónicos de visualización; Dispositivos indicadores, módulos de visualización, elementos de pantallas, tableros de exposición, pantallas, monitores, pantallas, pantallas de cristal líquido, aparatos de pantalla de cristal líquido; Pantallas planas; Pantallas de vídeo, pantallas de visualización; Pantallas táctiles; Equipos para registro, transmisión, recepción y reproducción de sonido, o imagen o señales digitales o analógicas; Antenas; Radio, aparatos de radio; Aparatos de televisión, aparatos telefónicos incluidos videoteléfonos; Kits manos libres para teléfonos; Dispositivos de salvamento, en concreto balsas de salvamento, escaleras de salvamento, redes de salvamento, lonas de salvamento, salvavidas, boyas de salvamento, chalecos salvavidas, extintores; Lentes de contacto, gafas, estuches de gafas, prismáticos, lupas ópticas, gafas de sol, triángulos de señalización para vehículos averiados, encendedores de cigarrillos para automóviles; Proyección (Aparatos de -); Cámaras cinematográficas; Cámaras fotográficas; Aparatos de copias fotográficas; Equipos electrónicos de traducción; Equipos electrónicos de traducción de bolsillo; Películas expuestas, soportes de registro electrónicos, ópticos y magnéticos, excepto películas sin exponer; Discos incluyendo tarjetas magnéticas; Tarjetas de circuitos integrados (tarjetas inteligentes); Tarjetas de llamada; Distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago, incluidas máquinas automáticas de venta, cajeros automáticos; Aparatos de caja registradora, máquinas de calcular; Elementos fotovoltaicos; Células fotoeléctricas; Aparatos de control de la presencia. EN CLASE 12: Vehículos de locomoción terrestre o marítima; Piezas y accesorios para vehículos de transporte terrestres, aéreos o acuáticos, comprendidos en la clase 12; Motores para vehículos terrestres; Elementos de control de motores (válvulas de mariposa, reguladores del compresor, accionadores lineales, motores de control de la corriente de aire, válvulas de reciclaje de los gases de escape); Instrumentos de visualización de combinaciones, cabinas de mando, tableros de instrumentos, consolas de medios; Neumáticos, cámaras de aire para neumáticos, ruedas, llantas, bandas de rodamiento para el recauchutado de neumáticos, tapacubos, cintas de llanta para proteger la cámara de aire del neumático, materiales y kits para la reparación de neumáticos y cámaras, comprendidos en la clase 12; Válvulas de cubiertas de neumáticos para vehículos; Chasis así*



*como partes de los mismos comprendidos en la clase 12; Chasis con o sin regulación; Frenos electrónicos, hidráulicos, electromecánicos, electrohidráulicos y mecánicos para vehículos; Piezas y accesorios para frenos electrónicos, hidráulicos, electromecánicos, electrohidráulicos y mecánicos para vehículos; Cilindros de freno, zapatas de freno, zapatas de frenos, discos de frenos, forros de freno, tubos flexibles de freno; Aparatos de control y regulación mecánicos e hidráulicos comprendidos en la clase 12; Direcciones electromecánicas y electrohidráulicas con o sin regulación y sus partes; Dirección asistida hidráulica, columnas de dirección, mecanismos de dirección; Actuadores eléctricos, electrónicos y mecánicos, árboles de transmisión y electromotores (excepto para aeronaves); Dispositivos de seguridad para vehículos, comprendidos en la clase 12; Airbags, tensores de cinturones y sus partes y accesorios, comprendidos en la clase 12; Embragues y dispositivos de transmisión de fuerza, incluyendo embragues para vehículos terrestres; Sordinas y muelles activos y pasivos regulados y no regulados para vehículos, ruedas y sus componentes, en particular muelles de suspensión neumáticos y muelles de gas; Unidades de suministro de aire para sistemas de resortes de aire; Amortiguadores y brazos de suspensión para vehículos; Resortes de suspensión para vehículos, resortes amortiguadores para vehículos; Amortiguadores de oscilaciones y amortiguadores de torsión (excepto como componentes de motores de vehículos terrestres) para vehículos; Motores de vehículos, aparatos de dirección, cabinas de vehículos y asientos de conductor; Cojinetes hidráulicos como componentes de vehículos comprendidos en la clase 12; Ejes y módulos de ejes, manguitos de ejes, membranas; Correas de transmisión, correas de transmisión, comprendidas en la clase 12; Mangueras de refrigeración, calefacción, de freno, de combustible, de aire de carga, de petróleo, hidráulicas como componentes y accesorios de vehículos comprendidos en la clase 12; Revestimientos interiores de vehículos; Recubrimientos de airbag; Revestimientos para salpicaderos; Guarniciones interiores de vehículos (acolchado); Asientos para automóviles; Encendedores de cigarrillos para automóviles; Travesaños de cabinas de mando; Puestos de trabajo de conductor, cabinas de conductor; Boquillas de ventilación, elementos conductores de aire y conductos de aire; Dispositivos lavaparabrisas y dispositivos lavafaros para vehículos así como recipientes, boquillas, mangueras, manguitos de empalme de tubos flexibles, bombas, instalaciones de calefacción y válvulas para los mismos; Sistemas de limpieza de lunas y faros;*



*Mecanismos de apertura y de instalación de ventanillas para vehículos; Mandos y accionamientos para capotas, techos corredizos y dispositivos de protección antideslumbrante; Fuelles de intercomunicación de paso de goma o plástico para trenes y autobuses articulados. EN CLASE 16: Productos de imprenta, caracteres de imprenta, clichés, mantillas para la imprenta que no sean de materias textiles, partes, y accesorios para estas, comprendidos en la clase 16; Atlas, calendarios, mapas geográficos, publicaciones (fuentes); Bolígrafos y lápices, artículos de encuadernación; Fotografías; Papelería excepto papelería de papel; Adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; Material para artistas; Máquinas de escribir, artículos de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); Material de instrucción y material de enseñanza (excepto aparatos), incluyendo libros de texto, libros especializados, revistas, instrucciones de reparación o instrucciones de uso sobre piezas de automóviles; Materias plásticas para embalaje, comprendidas en la clase 16; Impresos, formularios, rollos de materiales de imprenta y discos de diagrama para utilizar tacógrafos. EN CLASE 17: Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias, comprendidos en la clase 17; Productos de materias plásticas semielaborados; Materiales para calafatear, estopar y aislar; Tubos flexibles no metálicos; Conexiones flexibles (no metálicas); Materiales de refuerzo para conducciones (no metálicas); Compensadores de goma; Juntas para tuberías; Guarniciones de obturación, anillos herméticos, membranas (comprendidos en la clase 17); Caucho líquido; Esteras de caucho y sustitutos del caucho para colocar debajo del balasto para la amortiguación de vibraciones y de sacudidas en la construcción de vías; Esteras de absorción de petróleo de caucho y sucedáneos del caucho; Válvulas de caucho; Juntas de cabriolé, de puertas, de ventanas, del compartimento del motor; Materias de relleno para tapicería de goma o de materias plásticas; Láminas de plástico (excepto con fines de empaquetado) incluyendo láminas para obturación y aislamiento, láminas para techos y estanques; Fuelles, fuelles de goma o plástico de intercomunicación de paso para puentes de pasajeros de aeropuertos; Componentes y accesorios de todos estos productos, comprendidos en la clase 17; Neumáticos, goma para recauchutar neumáticos. EN CLASE 37: Servicios de construcción; Servicios de instalación; Servicios de mecánica de automóviles, conversión, reparación, conservación, montaje, desmontaje, mantenimiento, cuidado, limpieza y trabajos de pintura de vehículos (excepto para aeronaves), motores (excepto para aeronaves), frenos,*



*neumáticos y sus partes; Reparación de vehículos (excepto para aeronaves) como asistencia en caso de avería; Recauchutado de neumáticos; Mantenimiento, montaje, reparación de equipos de evaluación de discos de diagrama, tacógrafos, dispositivos de registro de datos de accidente, libros de ruta electrónicos, aparatos e instrumentos de ensayo y diagnóstico; Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de máquinas y de piezas de máquinas; Instalación, mantenimiento y reparación de cintas transportadoras e instalaciones de transporte; Instalación, reparación y mantenimiento de motores de sistemas informáticos.”.*

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 15:09:35 horas del 20 de agosto de 2013, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud, que existe inscrita la marca de fábrica “**CONTINENTAL ELECTRIC**”, bajo el registro número 97734, propiedad de la empresa **CARGIL INTERNATIONAL CORPORATION**, para proteger y distinguir productos idénticos y relacionados en la clase 09 de la nomenclatura internacional.

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las 10:51:34 horas del 25 de febrero de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “... **POR TANTO / Con base en las razones expuestas ... SE RESUELVE: Rechazar PARCIALMENTE la inscripción de la solicitud presentada para los siguientes productos de la clase 9: Aparatos eléctricos y de medida; aparatos e instrumentos de medida; aparatos de gestión y procesamiento de la información; equipos informáticos; ordenadores incluidas las agendas electrónicas, monitores; programas de ordenadores y software almacenados; aparatos para la transmisión de imágenes y la reproducción de imágenes; elementos de pantallas; pantallas; monitores; Pantallas planas; Pantallas de vídeo; pantallas de visualización; pantallas táctiles; equipos para registro, transmisión, recepción y reproducción de sonido, o imagen o señales digitales o analógicas; discos ; tarjetas de circuitos integrados; PARA LOS DEMÁS PRODUCTOS DE LA CLASE 9 QUE NO SE MENCIONARON la marca NO posee impedimento para ser inscrita, de igual manera no existe impedimento de inscripción para las clases 7, 12, 16, 17, 37 pudiendo continuar con el trámite. ...”.**





**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de marzo de 2015, la Licenciada **Alejandra Castro Bonilla**, en representación de la empresa **CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GMBH**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de Reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

**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 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 la jueza Ureña Boza, y;**

#### **CONSIDERANDO**

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

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**CONTINENTAL ELECTRIC**”, propiedad de la empresa **CARGIL INTERNATIONAL CORPORATION**, bajo el número de registro 97734, desde el 8 de noviembre de 1996, vigente hasta el 08 de noviembre de 2016, para proteger y distinguir: *“Radios portátiles, que no sean para radio aficionados, radios para carros, que no sean para radio aficionados, sistemas estéreos comprendiendo de amplificadores, discos compactos, afinador, plataforma giratoria, principalmente computadores y computadoras periféricas”*, en clase 09 de la nomenclatura internacional, (ver folios 104 y 105).



**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. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca de fábrica “**CONTINENTAL ELECTRIC**”, en la clase 09 del nomenclátor internacional, y para distinguir y proteger productos idénticos, similares y relacionados para los que fue propuesta la marca de interés en dicha clase, razón por la cual rechaza la inscripción para algunos de los productos de la clase 09, sean: *“aparatos eléctricos y de medida; aparatos e instrumentos de medida; aparatos de gestión y procesamiento de la información; equipos informáticos; ordenadores incluidas las agendas electrónicas, monitores; programas de ordenadores y software almacenados; aparatos para la transmisión de imágenes y la reproducción de imágenes; elementos de pantallas; pantallas; monitores; Pantallas planas; Pantallas de vídeo; pantallas de visualización; pantallas táctiles; equipos para registro, transmisión, recepción y reproducción de sonido, o imagen o señales digitales o analógicas; discos ; tarjetas de circuitos integrados*, y ordena continuar con el trámite para el resto de esta y asimismo para las clases 07, 12, 16, 17 y 37, fundamentando su decisión en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

Por su parte, la sociedad recurrente a través de su representante, destacó en sus escritos de apelación y de expresión de agravios, lo siguiente:

1. Que el signo solicitado debe analizarse bajo la teoría de la visión en conjunto, es decir, como un todo indivisible;



2. Que la compañía de su representada desde su fundación ha ido y continúa creciendo incorporando a su línea de producción cada vez nuevos productos que han logrado posicionarse en el mercado obteniendo un alto reconocimiento;
3. Que gráficamente existen elementos como los círculos, una silueta y una palabra adicional que diferencian al signo solicitado de la marca registrada; mientras que fonéticamente, también contienen diferencias ya que las marcas contienen ambas la palabra CONTINENTAL pero no se limitan a una palabra sino que se adicionan otras palabras que generan la diferencia al pronunciar cada marca;
4. Que en este mismo acto deseamos solicitar la modificación de la lista de productos en clase 09 eliminando los radios (aparatos de) lo que elimina cualquier similitud entre los productos protegidos por las marcas.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que las marcas enfrentadas, son por su parte un signo mixto la marca solicitada “**Continental (DISEÑO)**”, y un signo puramente denominativo la marca inscrita “**CONTINENTAL ELECTRIC**”, razón por la cual debe determinarse cuál es el elemento preponderante en cada una de ellas. Sobre el particular se ha dicho que: “... *Rectamente entendida, la pauta del acusado relieve del elemento dominante significa que al confrontar una marca denominativa compleja con otra marca denominativa (simple o compleja), hay que esforzarse por encontrar el vocablo más característico de las marcas confrontadas. Esto es, el vocablo que con mayor fuerza y profundidad 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. ...*” (**Fernández-Novoa, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2001, pp. 231-232**). Asimismo, debe proceder este Tribunal a realizar un cotejo de los productos específicamente, en el caso concreto, de la clase 09 de la nomenclatura internacional, ello en razón de que la resolución recurrida rechaza puntualmente algunos productos, anteriormente citados, de la clase 09 de la nomenclatura internacional. Siendo que además en este



caso, este Tribunal avala el criterio del Órgano a quo en cuanto a que para las clases 07, 12, 16, 17 y 37 de la nomenclatura internacional, debe continuarse con el trámite de inscripción correspondiente, en virtud que este Tribunal considera que para estas clases los productos no se encuentran relacionados con los de la marca inscrita que nos ocupa, por lo que con base en el principio de especialidad procede su inscripción.

Realizada la confrontación de la marca solicitada “**Continental (DISEÑO)**” y la inscrita “**CONTINENTAL ELECTRIC**”, observa este Tribunal que el término “**CONTINENTAL**”, se constituye en el elemento preponderante de los signos enfrentados, así como en el factor tópico, siendo en éste término donde se encuentra la percepción por parte de los consumidores y hacia dónde se dirige directamente su atención, además de ser para algunos productos idénticos, similares y otros directamente de la clase 09 internacional, pudiendo además suponerse, por la relación que hay entre dichos productos, que los protegidos con la marca solicitada incluida dentro de la inscrita, pertenecen a la misma familia que los de esta.

Bajo tal premisa, examinados en su conjunto, el signo que se pretende inscribir “**Continental (DISEÑO)**”, solicitado como un signo mixto, y el signo inscrito propiedad de la empresa **CARGIL INTERNATIONAL CORPORATION**, se advierte entre ellas similitud gráfica, fonética e ideológica, tal y como lo estableció el Órgano a quo, lo que da como resultado que el signo solicitado no presente una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con la marca inscrita “**CONTINENTAL ELECTRIC**”. En relación al aspecto gráfico de la marca solicitada y al ser mixta, siendo su elemento preponderante el término “**Continental**”, y denominativa compleja la inscrita “**CONTINENTAL ELECTRIC**”, según se dijo supra, nótese que la marca solicitada se encuentra inserta dentro del signo inscrito, de ahí que este común elemento entre ambas, configura una similitud visual e ideológica. Además, la coexistencia de tal término conlleva también a una similitud en su pronunciación y por ende en su audición. Todas estas razones por las cuales debe aplicarse en este caso el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley Marcas y Otros Signos Distintivos, sea dar más relevancia a las similitudes que a las diferencias entre los signos en conflicto, más en este caso, en el que el elemento central de ambas marcas, es idéntico.



En esta relación se advierte una identidad desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica, que genera un riesgo de confusión y un riesgo de asociación para el público consumidor, ya que se advierte una identidad y una relación tal y como lo estableció el Órgano a quo, únicamente para los siguientes productos de la clase 09 de la nomenclatura internacional de la marca solicitada con los de la inscrita: *“aparatos eléctricos y de medida; aparatos e instrumentos de medida; aparatos de gestión y procesamiento de la información; equipos informáticos; ordenadores incluidas las agendas electrónicas, monitores; programas de ordenadores y software almacenados; aparatos para la transmisión de imágenes y la reproducción de imágenes; elementos de pantallas; pantallas; monitores; Pantallas planas; Pantallas de vídeo; pantallas de visualización; pantallas táctiles; equipos para registro, transmisión, recepción y reproducción de sonido, o imagen o señales digitales o analógicas; discos ; tarjetas de circuitos integrados”*. Por ello debe denegarse el signo solicitado para dichos productos de la clase 09 internacional, y continuarse con el trámite de inscripción para el resto de productos de esta clase y de las clases 07, 12, 16, 17 y 37, a fin de evitar la confusión y el riesgo de asociación del consumidor al momento de elegir sus productos, así como hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, como sucede en este caso, con los productos de la clase 09 de repetida cita, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de nuestra Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por lo expuesto y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como habiendo realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal avala la resolución del órgano a quo y considera que al signo objeto de denegatoria para los productos citados de la clase 09 internacional, le es aplicable el inciso a) así como el b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dichas normas prevén, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros. Ha de indicarse que, la normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar o idéntica a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los



consumidores un riesgo de confusión o un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios; y consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distinguan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita para los productos solicitados: *“aparatos eléctricos y de medida; aparatos e instrumentos de medida; aparatos de gestión y procesamiento de la información; equipos informáticos; ordenadores incluidas las agendas electrónicas, monitores; programas de ordenadores y software almacenados; aparatos para la transmisión de imágenes y la reproducción de imágenes; elementos de pantallas; pantallas; monitores; Pantallas planas; Pantallas de vídeo; pantallas de visualización; pantallas táctiles; equipos para registro, transmisión, recepción y reproducción de sonido, o imagen o señales digitales o analógicas; discos ; tarjetas de circuitos integrados”*, de la clase 09 internacional.

En cuanto al agravio de que la marca propuesta es notoria, este debe ser rechazado, toda vez que este Tribunal no tiene ningún indicio de tal condición o status de la marca.

Se concluye así que por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y asociación entre las marcas cotejadas para los productos solicitados en la clase 09 de la nomenclatura internacional de repetida cita, por encontrarse inscrita la marca **“CONTINENTAL ELECTRIC”**, de permitirse la inscripción de la marca solicitada **“Continental (DISEÑO)”**, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo **8º** incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo pertinente, es rechazar los agravios formulados por el recurrente por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Alejandra Bonilla Castro**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GMBH**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:51:34 horas del 25 de febrero de 2015, la cual 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 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 la Licenciada **Alejandra Bonilla Castro**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GMBH**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:51:34 horas del 25 de febrero de 2015, la cual 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***

***Leonardo Villavicencio Cedeño***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Guadalupe Ortiz Mora***



**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**