
RESOLUCION FINAL

EXPEDIENTE 2019-0447-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE FABRICA Y COMERCIO



DELUN
德 轮 车 胎

DELUN TIRE CO., LTD., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-3414)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0078-2020

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas
ocho minutos del diecisiete de abril de dos mil veinte.***

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **AARÓN MONTERO SEQUEIRA**, mayor, casado, abogado, cédula de identidad 1-0908-006, en su condición de apoderado especial de la empresa **DELUN TIRE CO., LTD.**, sociedad organizada y constituida bajo las leyes de China, con domicilio social ubicado en West Of Quanwushan Avenue, Dingyuan County Industrial Zone, Anhui Province, China, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 15:27:37 del 10 de julio de 2019.

Redacta el juez Rodríguez Sánchez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El licenciado **AARÓN MONTERO SEQUEIRA**, de calidades y en la representación citada, presentó solicitud de inscripción de

la marca de fábrica y comercio “  ”, para proteger y distinguir:

Cubiertas para neumáticos, bandejas macizas para ruedas de vehículos, neumáticos para automóviles, bandas de rodadura para recauchar neumáticos, cámaras de aire para neumáticos, neumáticos, parches adhesivos de caucho para reparar cámaras de aire, equipos para reparar cámaras de aire, cubiertas de neumáticos para vehículos, neumáticos para vehículos de dos ruedas, en clase 12.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 15:27:37 del 10 de julio de 2019, rechazó la marca presentada por derechos de terceros según el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de marcas, al encontrarse inscrito el signo  para la clase 12 y dictaminó en lo conducente, lo siguiente: *“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: denegar la inscripción de la solicitud presentada.”*

Inconforme con lo resuelto, el licenciado **AARÓN MONTERO SEQUEIRA**, apeló lo resuelto y remitió a la contestación de fondo e indica en lo conducente:

Indica que el signo pretendido goza del requisito de distintividad para su registro, que no es genérico ni causara confusión alguna al consumidor final.

Que la visión en conjunto de las marcas arroja diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas lo que permiten su coexistencia registral.

Que las marcas protegen distintos productos por lo que no van a causar engaño.

Cita doctrina de la comunidad andina y del Tribunal Registral Administrativo relacionadas con el cotejo de los signos.

Solicita se acojan sus argumentos y se continúe con la inscripción del signo solicitado.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscrita la marca:

“” propiedad de **PT INDUSTRI KARET DELI**, bajo el registro número 244874, vence el 16 de julio de 2025, en clase 12 para proteger y distinguir: Neumáticos y

cámaras de aire para vehículos, a saber bicicletas, velomotores, patines, go-carts de cuatro ruedas, karts de carrera, coches de golf, carretillas de mano, cortadoras de césped (vehículos), cortadoras de jardín (vehículos), vehículos de todo terreno (atvs), vehículos utilitarios, coches de pasajeros, camiones livianos camiones ultra livianos, camiones y autobuses, implementos industriales y agrícolas, en concreto tractores, vagonetas elevadoras, remolques, neumáticos y cámaras para vehículos, en concreto sillas de ruedas, carretillas, neumáticos y cámaras radiales para vehículos, en concreto motocicletas, tractores para la agricultura, trailer, vehículos de pasajeros, vehículos de motor, neumáticos para vehículos de motor comerciales, en concreto camionetas, carritos de carreras (karts), camiones pick up, furgonetas, carretillas elevadoras, carretillas de mano, camiones ligeros, camiones ultra ligeros, camiones y autobuses.

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

CUARTO: Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. Así las cosas, y efectuado el estudio de los agravios del apoderado de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación de los signos enfrentados, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, y el artículo 24 del reglamento a la ley citada, puesto que dichas normas prevén, la irregistrabilidad de un signo marcario cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa.

El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos: a) *Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, 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.*

En el presente caso se deben cotejar los signos enfrentados siguiendo las reglas para calificar la semejanza, contenidas en el artículo 24 del reglamento a la ley de marcas.

SIGNO SOLICITADO CLASE 12



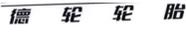
Cubiertas para neumáticos, bandejas macizas para ruedas de vehículos, neumáticos para automóviles, bandas de rodadura para recauchar neumáticos, **cámaras de aire para neumáticos**, neumáticos, parches adhesivos de caucho para reparar cámaras de aire, equipos para reparar cámaras de aire, cubiertas de neumáticos para vehículos, neumáticos para vehículos de dos ruedas.

MARCAS REGISTRADA CLASE 12



Neumáticos y cámaras de aire para vehículos, a saber bicicletas, velomotores, patines, go-carts de cuatro ruedas, karts de carrera, coches de golf, carretillas de mano, cortadoras de césped (vehículos), cortadoras de jardín (vehículos), vehículos de todo terreno (atvs), vehículos utilitarios, coches de pasajeros, camiones livianos camiones ultra livianos, camiones y autobuses, implementos industriales y agrícolas, en concreto tractores, vagonetas elevadoras, remolques, neumáticos y cámaras para vehículos, en concreto sillas de ruedas,

carretillas, neumáticos y cámaras radiales para vehículos, en concreto motocicletas, tractores para la agricultura, trailera, vehículos de pasajeros, vehículos de motor, neumáticos para vehículos de motor comerciales, en concreto camionetas, carritos de carreras (karts), camiones pick up, furgonetas, carretillas elevadoras, carretillas de mano, camiones ligeros, camiones ultra ligeros, camiones y autobuses.

Desde el punto de vista gráfico, si bien la marca solicitada se acompaña elementos figurativos , esto no es óbice para que el consumidor no la asocie con la marca registrada  ya que el elemento principal de los signos comparte una estructura gramatical similar esto aumenta la posibilidad de que el consumidor confunda dichos signos.

Gráficamente a golpe de vista los signos comparten más semejanzas que diferencias, lo cual es una regla de suma importancia a la hora de determinar la similitud de los signos tal y como lo indica el artículo 24 del reglamento a la ley de marcas.

Al igual desde el punto de vista fonético la pronunciación del elemento principal resulta muy similar ya que la única diferencia se palpa en la pronunciación de la letra “I” de la marca solicitada.

Ideológicamente el elemento denominativo de ambas marcas no evoca concepto alguno que se pueda asociar.

No se requiere un análisis exhaustivo para determinar que son mayores las semejanzas que las diferencias en el plano gráfico y fonético, por lo que el análisis se debe complementar con el análisis de los productos que distingue cada signo.

Con respecto al principio de especialidad el artículo 24 del reglamento a ley de marcas indica en su inciso e): “[...] *Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos. [...]*”, por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

En lo que respecta a la probabilidad de confusión conviene desarrollar los diferentes tipos de confusión que cita la doctrina más conteste.

***Confusión directa:** resulta de la existencia de semejanza o identidad entre los signos que induce al consumidor a adquirir un producto o utilizar un servicio determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de cierto nexo entre los productos o servicios que distinguen. **Confusión indirecta:** en este caso la semejanza de los signos hace que el consumidor les atribuya un origen empresarial común a los productos o los servicios que se le ofrecen, en contra de la realidad que es otra. (Manuel Guerrero Gaitán, 2016, El nuevo derecho de marcas, Universidad Externado de Colombia, p. 263)*

Se puede observar con claridad que la lista de productos que pretende distinguir la marca solicitada (*Cubiertas para neumáticos, bandejas macizas para ruedas de vehículos, neumáticos para automóviles, bandas de rodadura para recauchar neumáticos, cámaras de aire para neumáticos, neumáticos, parches adhesivos de caucho para reparar cámaras de aire, equipos para reparar cámaras de aire, cubiertas de neumáticos para vehículos, neumáticos para vehículos de dos ruedas*) se encuentra inmersa y relacionada con la lista de productos de la marcas registrada (*Neumáticos y cámaras de aire para vehículos, a saber bicicletas, velomotores, patines, go-carts de cuatro ruedas, karts de carrera, coches de golf, carretillas de mano, cortadoras de césped (vehículos), cortadoras de jardín (vehículos),*

vehículos de todo terreno (atvs), vehículos utilitarios, coches de pasajeros, camiones livianos camiones ultra livianos, camiones y autobuses, implementos industriales y agrícolas, en concreto tractores, vagonetas elevadoras, remolques, neumáticos y cámaras para vehículos, en concreto sillas de ruedas, carretillas, neumáticos y cámaras radiales para vehículos, en concreto motocicletas, tractores para la agricultura, trailera, vehículos de pasajeros, vehículos de motor, neumáticos para vehículos de motor comerciales, en concreto camionetas, carritos de carreras (karts), camiones pick up, furgonetas, carretillas elevadoras, carretillas de mano, camiones ligeros, camiones ultra ligeros, camiones y autobuses).

Uno de los factores importantes a tomar en cuenta la similitud de los productos son los canales de comercialización, el autor Fernández Nóvoa, al respecto indica: “...*La identidad de los canales de comercialización será un indicio claro de la similitud de los productos comparados cuando estos se ofrecen al público en establecimientos autorizados en la venta de tales productos, o bien en una sección especializada de unos grandes almacenes o de un supermercado...*” (Fernández Nóvoa, C., Otero Lastres, J.M. y Botana Agra, M., Manual de la Propiedad Industrial. Marcial Pons. 2009. p. 608)

En el caso particular concurre lo citado por el autor, ya los productos protegidos por las marcas en pugna se comercializan bajo los mismos canales de distribución en tiendas de repuestos, ciclos y otros, si se analiza cada uno de los productos solicitados se puede observar que se repite en los de la lista de la marca registrada y a la vez todos se relacionan, son repuestos o accesorios para vehículos.

Además, no se requiere un análisis exhaustivo para concluir que al proteger ambos signos repuestos o accesorios para vehículos van a tener los mismos canales de comercialización, el mismo público meta o el mismo destino productos de igual naturaleza. Existe una identidad total, con lo que el alegato del recurrente no es de recibo.

Por lo anterior se puede dar una confusión directa que se tome un producto creyendo que es otro, y se puede dar la confusión indirecta, es decir que el consumidor atribuya un mismo origen empresarial a los productos, sobre todo en relación al vínculo existente entre los productos que son del sector automotriz, este hecho hace que el consumidor suponga que provienen de un mismo productor. Por lo antes argumentado, no es aplicable el principio de especialidad, pues existe una semejanza casi total entre los signos desde el punto de vista gráfico y fonético además de distinguir los mismos productos y otros relacionados.

Además, en caso de que existan dudas en cuanto a la probabilidad de confusión, tales dudas deberán resolverse necesariamente a favor de quien registró anteriormente, y en contra del solicitante, quien tiene el deber de seleccionar una marca que no cause confusión con otra ya registrada y en uso en el mercado. Ante el inmenso campo que ofrece la fantasía y la imaginación, nada justifica la elección de signos semejantes capaces de producir perjuicios a derechos prioritariamente adquiridos.

En esta relación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica y fonética como bien lo estableció el Registro en la resolución recurrida, y en aplicación además del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión indirecto para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que se advierte una relación entre los productos que pretenden protegerse y distinguirse con la marca solicitada y los productos amparados por la ya inscrita, como ya quedó claro de la relación que se hizo de éstas anteriormente.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión directo e indirecto entre los signos cotejados, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **AARÓN MONTERO SEQUEIRA**, en su condición de apoderado especial de la empresa **DELUN TIRE CO., LTD.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad

Industrial, de las 15:27:37 del 10 de julio de 2019, la cual se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación planteado por el licenciado **AARÓN MONTERO SEQUEIRA**, en su condición de apoderado especial de la empresa **DELUN TIRE CO., LTD.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 15:27:37 del 10 de julio de 2019, la cual **se confirma**. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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**.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33