

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2017-0500-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio 

CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GMBH, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2017-3587)

Marcas y Otros Signos Distintivos]


VOTO 0114-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las dieciséis horas con diez minutos del quince de febrero de dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0433-0939, en su condición de apoderado especial de la empresa **CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GMBH**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Alemania, domiciliada en Vahrenwalder Str. 9, 30165, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:48:59 horas del 28 de julio de 2017.

RESULTANDO


PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de abril de 2017, el licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca**, en la condición indicada, solicitó la

inscripción de la marca de fábrica y comercio , en **clase 12** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*Neumáticos para vehículos, llantas de vehículos, cuerpos de apoyo de emergencia para neumáticos para vehículos*”.

SEGUNDO. Que por resolución dictada a las 13:43:51 horas del 02 de mayo de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, por encontrarse inscritos los siguientes signos:

1.- El nombre comercial “**SSRMOTOS**”, en **clase 49**, protegiendo: “*Un establecimiento comercial dedicado a la venta de vehículos automotores, en especial motocicletas, motonetas, cuadraciclos, triciclos, y sus repuestos y accesorios en general*”, ubicado en San José, Complejo Ubach, Carretera a la Uruca, Local Número 8, registro número **189180**, propiedad de **SSR MOTO S.A.**



2.- La marca de comercio , en **clase 12**, para proteger y distinguir: “*vehículos terrestres como lo son motos, scooters y cuadraciclos*” registro número **196950**, propiedad de **SSR MOTO S.A.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 15:48:59 horas del 28 de julio de 2017, 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. ...**”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de agosto de 2017, el licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca**, en representación de la empresa **CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GMBH**, apeló la resolución referida y 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, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, de influencia para la resolución de este proceso los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito el nombre comercial **SSRMOTOS**, en **clase 49**, protegiendo: *“Un establecimiento comercial dedicado a la venta de vehículos automotores, en especial motocicletas, motonetas, cuadraciclos, triciclos, y sus repuestos y accesorios en general”*, ubicado en San José, Complejo Ubach, Carretera a la Uruca, Local Número 8, registro número **189180**, propiedad de **SSR MOTOS S.A.** (ver folio 07 del expediente principal)


2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de comercio




, en **clase 12**, para proteger y distinguir: *“vehículos terrestres como lo son motos, scooters y cuadraciclos”* registro número **196950**, propiedad de **SSR MOTO S.A.** (ver folio 08 y 09 del expediente principal)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.


TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial

rechazó el signo solicitado  **SSR**, por derechos de terceros, al encontrar que existe inscrito el

nombre comercial **“SSRMOTOS”**, y la marca de comercio , para proteger y distinguir productos en clase 12 del nomenclátor internacional, misma que se relaciona con los de

la marca propuesta, citando como fundamento de su denegatoria los incisos a), b) y d) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

Por su parte la representación de **CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GMBH**, al momento de recurrir la resolución del Registro de la Propiedad Industrial, argumenta que la marca

solicitada , cuenta con la suficiente distintividad respecto de los signos inscritos para su inscripción y de acuerdo a la teoría de la carga diferencial suficiente, los signos en disputa son gráfica, fonética e ideológicamente diferentes, permitiendo al consumidor promedio diferenciarlos uno del otro, sin equivocarse en cuanto a los servicios que protege como su procedencia empresarial, pudiendo coexistir los signos en el mercado.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Las marcas, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes que las utilizan en el mercado para proteger sus productos, sino también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra y otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate.

Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que

presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.


En la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se determina en forma clara que, **ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, entre:**


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, 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.


En efecto, confrontados en forma global y conjunta la marca solicitada y los signos inscritos con anterioridad, se advierte de una semejanza gráfica, fonética e ideológica alrededor de las letras “SSR”, que están totalmente incluidas en los signos inscritos, lo que por sí es un motivo para impedir su inscripción al generar en el consumidor medio un riesgo de confusión y asociación empresarial.

En relación al diseño o parte gráfica que conforma la marca pretendida  **SSR** y los signos

inscritos “SSRMOTOS”, y , este Tribunal considera que la marca solicitada no posee un grado de distintividad suficiente que la diferencie de las inscritas para poder ser registrada, ya que el consumidor medio fija su atención en el elemento preponderante “SSR”, y no en el diseño de los signos, máxime que el de la solicitada, dentro de lo propuesto, no resulta ser el factor relevante que conserva la identificación e individualización plena del signo dentro del tráfico mercantil.

En cuanto al punto de vista fonético por estar conformadas los signos por las letras “SSR”, no genera la marca propuesta diferenciación auditiva alguna, para que el consumidor medio pueda distinguir los signos; máxime que el cotejo sonoro debe realizarse en base a una primera impresión y al recuerdo imperfecto dejado de la marca percibida con anterioridad, siendo que el consumidor fonéticamente tendrá el recuerdo de esa vocalización.

Ha de tenerse presente que, los productos que pretende proteger y distinguir la marca solicitada están incluidos dentro del giro comercial del signo inscrito y se relacionan directamente con la marca de comercio registrada al proteger y distinguir productos en la misma clase 12, aunado a ello por la conformación que poseen los signos, de las letras “SSR”, genera un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre el público consumidor quienes quedarían en incapacidad de

distinguir el origen empresarial de los mismos de coexistir el signo solicitado , por cuanto ello puede dar lugar a que el público consumidor crea que la marca pretendida se relaciona con la empresa u establecimiento comercial protegido con los signos “SSRMOTOS”, y



, es decir los asocia con un mismo fabricante o comerciante, por lo cual los signos

perderían su carácter distintivo.


Finalmente, los incisos a), c) y e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, disponen: “... **Reglas para calificar semejanza.** Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate. ... c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; ... 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; ...”.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y tal y como lo establece la doctrina, este Tribunal al igual que el Registro de la Propiedad Industrial, arriba a la conclusión que, efectivamente, entre los signos enfrentados existen más semejanzas que diferencias, protegen y distinguen productos íntimamente relacionados y no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral.

Las reglas en esta norma establecidas, persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios a través de una marca u otro signo distintivo, 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 productos o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de Marcas de repetida cita.

En cuanto a los alegatos formulados por la representación de la empresa **CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GMBH**, al indicar que la marca solicitada posee diferencia


suficiente respecto a los signos inscritos, este Tribunal considera que del análisis realizado de los signos inscritos con el pedido, se denota la similitud entre ellos, ya que el elemento preponderante y el que va a recordar el consumidor son las letras “SSR”, que están totalmente incluidas en los inscritos, por lo que la carga diferencial propuesta por el apelante no es de recibo, puesto que los signos propuesto e inscritos contienen un grado de identidad. El diseño propuesto para la marca

pedida  SSR, no lo identifica ni lo individualiza de los signos inscritos “SSRMOTOS” y





, ya que el elemento denominativo constituye ser el factor preponderante del signo.

De acuerdo a la teoría de la carga diferencial suficiente, alegada por el apelante, considera este


Tribunal que la marca solicitada  SSR, no contiene esa carga diferencial suficiente en relación con los productos que pretende proteger, siendo esta inadmisibles, ya que de la relación apuntada entre los productos de la marca propuesta y los productos y giro comercial que protegen los signos inscritos y la similitud existente entre los signos cotejados, no es lo suficientemente distintivo para poder permitir el registro solicitado, por ende, cabe reiterar, que no puede este Tribunal acoger la argumentación de la apelación, cuando señala que los signos tienen una carga diferencial, pues de acuerdo a lo indicado líneas atrás, no hay distinción suficiente entre éstos que permita el registro del distintivo marcario que se aspira registrar.


No comparte este Tribunal, los agravios dados por el apelante, ya que como se dijo los signos enfrentados guardan similitud gráfica, fonética e ideológica en grado de confusión y en grado de asociación para el consumidor, y, asimismo, los productos se encuentran directamente

relacionados como bien lo estableció el Registro, al señalar que la marca solicitada  SSR, podría causarse un riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor, por encontrarse

registrado el nombre comercial “SSRMOTOS” y la marca de comercio , toda vez que como se explicó anteriormente protegería productos idénticos en los que se basa su giro o actividad comercial la empresa titular de los signos inscritos, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 8 incisos a), b) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, el permitir la coexistencia registral del signo

solicitado  SSR, generaría riesgo de confusión u asociación con respecto a los signos inscritos

“SSRMOTOS” y , pues no posee actitud distintiva como marca, razón por la cual lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado, y denegar la solicitud de


inscripción de la marca de fábrica y comercio  SSR, presentada por la empresa **CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GMBH**, en virtud de acreditarse que existe similitud gráfica, fonética e ideológica, y consecuentemente, la posibilidad de un riesgo de confusión entre los consumidores, que soliciten los productos de una y otra marca, los cuales pueden además asociarlas como provenientes del mismo origen empresarial, razón por el cual tal y como lo determinó el Registro de instancia y que es criterio que comparte este Tribunal procediendo el rechazo. En consecuencia, se confirma la resolución venida en alzada en todos sus extremos.

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 35456-J del

30 de marzo de 2009, publicado en La Gaceta No. 169 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 licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca** en su condición de apoderado especial de la empresa **CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GMBH**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:48:59 horas del 28 de julio de 2017, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado

 **SSR**, en **clase 12** 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

Priscilla Soto Arias

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