

---

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2021-0049-TRA-PI**

**SOLICITUD DE NULIDAD DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO**



**BRIDGESTONE CORPORATION Y BRIDGESTONE LICENSING SERVICES  
INC., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2-  
136466 / 2014-7604 / 286258)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

## **VOTO 0136-2021**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas con cincuenta y nueve minutos del diecinueve de marzo de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, cédula de identidad uno- seiscientos setenta y nueve- novecientos sesenta, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa BRIDGESTONE CORPORATION, sociedad organizada y existente según las leyes de Japón, con domicilio en 1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japón; y de la compañía BRIDGESTONE LICENSING SERVICES INC., sociedad organizada y existente según las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, domiciliada en 200 4th Avenue South, Suite 100, Nashville, Tennessee 37201, Estados de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 10:43:25 horas del 6 de noviembre del 2020.

**Redacta el juez Villavicencio Cedeño; y**

---

## CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 01 de julio del 2020, **Marianella Arias Chacón**, en calidad de apoderada especial de las compañías **BRIDGESTONE CORPORATION Y BRIDGESTONE LICENSING SERVICES INC.**, presentó solicitud de nulidad de la marca **DEESTONE**, inscrita bajo el registro **286258**, en clase 12 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: *llantas de automóvil; llantas de motocicleta; llantas de bicicleta; neumáticos para llantas de automóvil; neumáticos para llantas de motocicleta; neumáticos para llantas de bicicleta; copas para llantas de automóviles*; por considerar que su registro se realizó transgrediendo el artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

El Registro de la Propiedad Intelectual por resolución dictada a las 10:43:25 horas del 6 de noviembre del 2020, rechazó la acción de nulidad en contra del signo **DEESTONE**.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la apoderada de las compañías **BRIDGESTONE CORPORATION Y BRIDGESTONE LICENSING SERVICES INC.**, mediante escrito presentado el 18 de noviembre del 2020, presentó recurso de revocatoria y apelación, expresando como agravios lo siguiente: 1. Que debe declararse la nulidad solicitada pues, además de que la marca no cumple con los presupuestos de originalidad, novedad y distintividad, se evidencia la mala intención, pues hay una identidad en los elementos de ambos signos distintivos. 2. Que el Registro de la Propiedad Industrial no cumple con el precepto marcario que las marcas deben analizarse como un todo, por lo que separar los elementos y concentrarse solo en uno de ellos no permite un análisis adecuado. 3. Que los signos poseen similitud fonética, una grafía muy parecida a la que utiliza "Bridgestone", y clara conexión competitiva entre los productos, ya que los productos de mi representada son intercambiables con los productos del signo solicitado, son

complementarios y se encuentran en los mismos canales de distribución. 4. Que, en cuanto a la similitud ideológica, el registro señala que son marcas de fantasía, lo que es erróneo, las marcas en cuestión terminan con "stone", palabra del inglés, que traducida al español es "piedra", este concepto de piedra hace referencia o alude a la dureza y resistencia de los productos protegidos, particularmente llantas y neumáticos en clase 12.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos probados los siguientes:

- La inscripción de la marca **DEESTONE**, registro: 286258, inscrita desde el 6 de febrero del 2020 y vigente hasta el 06 de febrero del 2030, titular: **DEESTONE LIMITED**, en clase 12 internacional para proteger y distinguir: *llantas de automóvil; llantas de motocicleta; llantas de bicicleta; neumáticos para llantas de automóvil; neumáticos para llantas de motocicleta; neumáticos para llantas de bicicleta; copas para llantas de automóviles.* (folio 28 expediente principal)
- La inscripción de la marca **BRIDGESTONE**, registro 211123, inscrita desde el 22 de julio del 2011, vigente hasta el 22 de julio del 2021, titular **BRIDGESTONE CORPORATION**, en clase 12 internacional para proteger y distinguir: *automóviles; llantas para vehículos de pasajeros; llantas para camiones; llantas para autobuses; llantas para autos de carreras; llantas para automóviles; llantas reencauchadas para autos de carreras; llantas reencauchadas; llantas reencauchadas para automóviles; neumáticos para vehículos de pasajeros; neumáticos para camiones; neumáticos para autobuses; neumáticos para autos de carreras; neumáticos para automóviles; ruedas y aros para vehículos de pasajeros; ruedas y aros para camiones; ruedas y aros autobuses; ruedas y aros para vehículos de carreras; ruedas y aros para automóviles; vehículos motorizados de dos ruedas y sus partes y accesorios; llantas para vehículos de dos ruedas, neumáticos para vehículos motorizados de dos ruedas; ruedas y aros para vehículos motorizados de dos ruedas; bicicletas; llantas para*

*bicicletas; neumáticos para bicicletas; ruedas y aros para bicicletas; aeronave; llantas y neumáticos para aeronaves; parches adhesivos de caucho para reparar neumáticos y llantas; caucho para banda de rodadura para reencauchar llantas para los vehículos mencionados anteriormente; caucho para banda de rodadura para reencauchar llantas para vehículos de dos ruedas o bicicletas; caucho para banda de rodadura para reencauchar llantas; banda de rodadura para llantas preformadas; parches de caucho para reparar banda de rodadura para vehículos; dispositivos de alarma para presión de llantas; amortiguadores (para vehículos terrestres); amortiguadores neumáticos para vehículos terrestres; acoples o conectores de eje (columna) para vehículos terrestres; defensas para barcos (protectores laterales para botes); cojines para asiento para vehículos; amortiguadores neumáticos para carros de tren; parachoques para vehículos; amortiguadores de suspensión para vehículos; resortes de suspensión para vehículos. (folio 29 expediente principal)*



- La inscripción de la marca , registro 257439, inscrita desde el 01 de diciembre del 2016 y vigente hasta el 01 de diciembre del 2026, titular: **BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC.**, para proteger y distinguir **en clase 12:** *llantas y neumáticos; componentes de la suspensión del vehículo, a saber, amortiguadores/resortes de aire; sistemas de suspensión y componentes para vehículos compuestos por amortiguadores de aire y dispositivos de control; amortiguadores de suspensión neumática y unidades de amortiguadores para vehículos y partes estructurales y de reemplazo para los mismos; resortes auxiliares de aire para vehículos. En clase 17:* *caucho de solución sintética vendido a granel para uso general de fabricación. En clase 19:* *techado termoplástico; aislante para edificios; aislante/aislamiento de espuma rígida para su uso en cavidades de paredes y techos de edificios; aislante de espuma rígida para su uso en la construcción, a saber, para su uso en cavidades de paredes y techos; sistema de*

---

*membrana para techos que consiste en membrana de caucho, sellador y adhesivo vendido como una unidad. En clase 37: servicios para automóviles, a saber, reparación y mantenimiento de automóviles; servicios de techado. (folio 30 expediente principal)*

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter y de relevancia para la resolución de este proceso.

**CUARTO.** 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.** La Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), establece en su numeral 37 la **nulidad del registro**, la cual será decretada por el Registro de la Propiedad Intelectual siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, y opera de acuerdo a las prohibiciones del artículo 7, marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), y del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa).

Respecto de las similitudes entre los signos marcarios, el artículo 8 de la Ley de Marcas determina que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición de la siguiente forma:

Artículo 8: **Marcas inadmisibles por derechos de terceros.** Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

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. [...]

El cotejo de las marcas en conflicto debe realizarse siguiendo los parámetros antes citados y tomando en consideración el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas (decreto ejecutivo 30233-J), el cual indica reglas para calificar la semejanza entre los signos:

Artículo 24: **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. [...]

En relación con el artículo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

D) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta

---

la unidad gráfica, auditiva e ideológica.

II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

III) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

IV) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

Aunado a los argumentos antes expuestos se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto:

### **SIGNO QUE SE PRETENDE ANULAR**



### **MARCAS DEL APELANTE**





Este Tribunal es del criterio que desde el punto de vista gráfico los signos son diferentes, si bien comparten la terminación STONE, los otros elementos que las completan las hacen distintas. En cuanto al cotejo fonético, el impacto sonoro de las marcas en disputa es completamente diferente, sin que exista riesgo de confusión por parte del consumidor. Con respecto a los conceptos o ideas que transmiten las marcas, los signos al ser analizados en su conjunto sin desmembrarse, no evocan significado alguno, por lo que no se presenta similitud ideológica.

Con respecto a los agravios expresados por la representación de las compañías **BRIDGESTONE CORPORATION** y **BRIDGESTONE LICENSING SERVICES INC.**, no son de recibo por cuanto considera el Tribunal que en el presente caso según el cotejo realizado, se tiene demostrado con claridad que el registro de la marca  , que se pretende anular se realizó de forma correcta, ya que no presenta similitud gráfica, fonética o ideológica capaz de inducir a confusión al consumidor o bien generar asociación empresarial, por lo que no se encuentra dentro de las prohibiciones por motivos extrínsecos establecidas en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, pudiendo coexistir con las marcas registradas a nombre del apelante.

### **POR TANTO**

Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Marianella Arias Chacón representando a **BRIDGESTONE CORPORATION** y **BRIDGESTONE LICENSING SERVICES INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:43:25 horas del 6 de noviembre de 2020, la que en este acto 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 dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.  
**NOTIFIQUESE.**

**Karen Quesada Bermúdez**

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

## **DESCRIPTORES.**

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36

## **NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA**

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.90