

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-0187-TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca del signo GT (diseño)**

**Schwinn Acquisition, LLC, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 6749-2010)**

**Marcas y otros Signos**

***VOTO N° 0023-2012***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas treinta minutos del diecisiete de enero de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Luis Pal Hegedus, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número unoquinientos cincuenta y ocho-doscientos diecinueve, representando a la empresa Schwinn Acquisition, LLC, organizada y existente de conformidad con las leyes de los Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, siete minutos, cincuenta y dos segundos del nueve de febrero de dos mil once.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha veintisiete de julio de dos mil diez, el Licenciado Luis Pal Hegedus, representando a la empresa Schwinn Acquisition, LLC, solicitó se inscriba como marca de fábrica y comercio del signo



en la clase 12 de la nomenclatura internacional, para distinguir vehículos, aparatos para la locomoción terrestre, aérea o acuática, especialmente bicicletas y marcos de bicicletas, y en la clase 25 para distinguir prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, especialmente prendas de vestir relacionadas al ciclismo tal como camisas, gorras, sombreros, camisetas, pantalones cortos, zapatos, medias y guantes.

**SEGUNDO.** Que por resolución de las nueve horas, siete minutos, cincuenta y dos segundos del nueve de febrero de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó el registro solicitado.

**TERCERO.** Que en fecha diecisiete de febrero de dos mil once, la representación de la empresa solicitante planteó recurso de apelación contra de la resolución final antes indicada.


**CUARTO.** 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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

**Redacta la Juez Mora Cordero; y**


#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** De interés para la presente resolución se tiene por probado el registro de las siguientes marcas:




- 1- De fábrica y comercio a nombre de Giti Tire Pte. Ltd. , registro N° 199351, vigente hasta el doce de marzo de dos mil veinte, para distinguir en clase 12 llantas de vehículos, neumáticos, vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima (folios 128 y 129).



- 2- De comercio a nombre de Giti Tire Pte. Ltd. , registro N° 196911, vigente hasta el treinta de noviembre de dos mil diecinueve, para distinguir en clase 12 llantas de vehículos, neumáticos, vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima (folios 130 y 131).



- 3- De comercio a nombre de Ralph Ostaszynski Rotschild , registro N° 144012, vigente hasta el cinco de febrero de dos mil catorce, para distinguir en clase 12 bicicletas mountain bike, bicicletas bmx para niños, triciclos, accesorios para automóviles terrestres como manivela, pedales antideslizantes, perillas para palancas de marchas, portabicicletas protectores para bumpers, terminales de muflas, triángulos de seguridad, almohadillas para cinturón, cabeceras, copas, halógenos, asientos de colores y cortinas (folios 132 y 133).

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, habiendo cotejado los signos inscritos con el solicitado, determina la existencia de similitud gráfica y fonética, además

de relación entre los productos, por lo que establece la imposibilidad de coexistencia registral. Por su parte la representación de la empresa apelante alega en su escrito de contestación a la audiencia conferida por este Tribunal que el diseño que presenta su diseño lo hace distinto de las marcas registradas, que las marcas coexisten en otras jurisdicciones y que está inscrita en varios países, que la empresa es reconocida a nivel mundial por sus bicicletas, que ya tienen otra marca GT con diseño para la clase 25 en Costa Rica, que la marca se ha usado en Costa Rica incluso desde antes que se inscribieran las marcas ahora opuestas de oficio.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** De previo a realizar el respectivo cotejo entre los signos enfrentados, ha de indicar este Tribunal, como ya lo ha hecho en reiterada jurisprudencia, que el registro previo o la coexistencia registral en otros países no hacen causa a favor de la solicitud planteada. Respecto de los registros extranjeros, se debe recordar que el derecho de marcas está fuertemente sujeto al principio general del derecho internacional que determina la territorialidad de las leyes, el cual, ajustado al específico caso de las marcas registradas, indica que la protección que otorga un país es efectiva tan solo dentro de sus fronteras, sin que pueda surtir efectos fuera de ellas. Su desarrollo lo encontramos en el Convenio de París, suscrito por Costa Rica y por lo tanto parte del marco de calificación registral, el cual, en su artículo 6 incisos 1) y 3) indica:

“Artículo 6

[*Marcas*: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países]

1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.

(...)

3) Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.”

Entonces, no pueden considerarse antecedentes a aplicar en Costa Rica ni los registros que han sido otorgados por otros países ni la coexistencia registral en el extranjero, ya que dichos registros fueron otorgados por otros Estados y bajo sus propias condiciones, y tan solo surten efectos dentro de sus propias fronteras, sin que puedan ser aplicados de forma extraterritorial, y la coexistencia se da bajo las regulaciones que tengan dichos países al efecto. Los signos que se sometan al Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica han de ser evaluados según las leyes costarricenses, sin que los registros foráneos puedan ser tomados como antecedentes para el registro nacional, ya que cada país tiene sus particularidades legales y sus anterioridades específicas. Por supuesto, que existen excepciones a estos principios, que no vienen al caso comentar, por no ser aplicables al supuesto en estudio. La presente jurisprudencia respecto a la validez de los registros extranjeros ha sido sostenida y expuesta de forma más amplia en los Votos 760-2008, 191, 555, 680, 780, 889, 1110, 1230, 1498 y 1507 de 2009, y más recientemente en los Votos 282, 476, 480, 550, 609 y 693 de 2011.

Sobre la importancia de la empresa dentro de su sector de comercio, tal hecho no beneficia en nada al registro solicitado, ya que éste, al igual que cualquier otro que ingrese para tal fin, ha de ser confrontado con su específico marco de calificación registral, sin que sea un punto a su favor el que la empresa solicitante goce de relevancia en el mercado internacional.

Tampoco puede ser base para otorgar lo ahora pedido el hecho de que la Administración Registral haya otorgado la categoría de marca registrada a otro signo GT con diseño, ya que cada solicitud ha de conformarse a su específico marco de calificación registral, el cual varía de solicitud en solicitud, y lo que apoya el registro de uno no necesariamente puede servir como fundamento para el otro. En todo caso, el agravio ha de resolverse en abstracto, ya que ninguna prueba se presentó para poder efectuar algún tipo de análisis concreto sobre el porqué tal registro podría haber apoyado a la actual solicitud.

Y sobre el uso previo de la marca en Costa Rica, ha de precisar este Tribunal que, si bien el uso en el comercio del signo de forma anterior a la solicitud de inscripción tiene efectos respecto de la prelación que dirime a cuál de entre dos signos solicitados le corresponde obtener el registro, artículo 4 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, al encontrarnos en el caso bajo estudio con el cotejo entre marcas ya registradas y un signo meramente solicitado, el uso previo en el mercado no le brinda a la solicitud una mayor preeminencia o le mejora su situación de frente a los derechos previos de terceros opuestos de oficio, ninguna disposición del marco legal regulatorio del tema marcario dispone tal efecto para el uso previo, y por lo tanto dicho argumento no viene a dar apoyo al registro ahora solicitado.

**QUINTO. COTEJO MARCARIO.** Expuesto lo anterior, y al referirse el tema bajo estudio a la contradicción planteada entre marcas inscritas y un signo solicitado, debe este Tribunal avocarse a realizar el cotejo marcario entre los signos, según las reglas que, **numerus apertus**, establece el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J. Los productos en uno y otro caso están evidentemente relacionados, ya que se refieren en lo general a aparatos de locomoción, y en lo específico a bicicletas y sus partes. Entonces, para poder permitir la coexistencia registral de los signos, su propia conformación ha de permitir que el consumidor pueda distinguir claramente entre ellos, lo cual a criterio de este Tribunal no sucede. A nivel gráfico, tenemos que en ambos casos el elemento literal central de los signos contrapuestos lo conforman las letras G y T, sin que los diseños que los acompañan aporten mayor aptitud distintiva a los conjuntos por su excesiva sencillez, por ello en cuanto a ese componente hay identidad, la cual se repite a nivel fonético ya que las letras se pronuncian de igual forma. Por ello es que el signo solicitado, lejos de hacer diferenciar los productos en el mercado, vendrá a crear en el consumidor la idea de que la nueva marca es tan solo una variación de la ya existente, utilizada por un mismo origen empresarial para identificar a los productos que, no siendo exactamente iguales a los previamente marcados, son una variación o modalidad de éstos. Por ello es que es altamente probable que el consumidor se vea confundido en su acto de consumo, lo cual es suficiente para denegar el registro solicitado.

Conforme a las consideraciones que anteceden, corresponde declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución final venida en alzada, la cual se confirma.

**SEXTO. 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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, 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 Luis Pal Hegedus representando a la empresa Schwinn Acquisition, LLC, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, siete minutos, cincuenta y dos segundos del nueve de febrero de dos mil once, la que en este acto se confirma, denegándose el registro como marca del signo



. 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*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

***DESCRIPTORES***

*MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS*

*-TE. MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO*

*-TG. MARCAS INADMISIBLES*

*-TNR. 00.41.33*