

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0647-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca “*PROFENDER (Diseño)*”

JAGUAR LAND ROVER LIMITED, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2015-4755)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0260-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con cuarenta y cinco minutos del doce de abril de dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, abogado, vecino de Escazú, con cédula de identidad 1-392-470, en representación de **JAGUAR LAND ROVER LIMITED**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Reino Unido, con domicilio en Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, Inglaterra, Reino Unido, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:15:30 horas del 6 de setiembre de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de mayo de 2015, el señor **JUAN MIGUEL QUIRÓS ARRIETA**, mayor, casado, ingeniero de sistemas, vecino de Cartago, con cédula de identidad 3-366-224, en representación de la empresa **DOBESOFT SOCIEDAD ANÓNIMA con cédula jurídica 3-101-606817**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “***PROFENDER PREMIUN SUSPENSION***” que traducido al idioma español significa “***SUSPENSION PREMIUM PROFENDER***” en clase 12 de la clasificación internacional para proteger y distinguir: “***vehículos, amortiguadores, suspensión, aparatos de locomoción terrestre, área***



o acuática” con el diseño: . Que mediante escrito presentado ante el Registro el 2 de junio de 2015 el solicitante modificó el signo pretendido eliminando las palabras “premium suspensión” y manteniendo únicamente el término “**PROFENDER**” con el mismo diseño.

SEGUNDO. Que los edictos correspondientes fueron publicados en La Gaceta números 123 a 125 de los días 26, 29 y 30 de junio de 2015.

TERCERO. Que dentro del término conferido en el edicto presentó su oposición la licenciada María del Milagro Chaves Desanti en representación de **JAGUAR LAND ROVER LIMITED**.

CUARTO. Mediante resolución dictada a las 10:15:30 horas del 6 de setiembre de 2017 el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición indicada y en consecuencia admitió la marca propuesta.

QUINTO. Inconforme con lo resuelto el licenciado **Tristán Trelles** en la representación indicada, recurrió la resolución indicada y en razón de ello conoce este Tribunal.

SEXTO. 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, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Se tiene como único hecho con tal carácter y que

resulte de interés para la resolución de este proceso, el siguiente:

1-. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a favor de **JAGUAR LAND ROVER LIMITED**, la marca “**DEFENDER**” con registro **81886**, vigente desde el 11 de enero de 1993 y hasta el 11 de enero de 2023, para proteger y distinguir “*vehículos terrestres, partes y piezas de los mismos*” en clase 12 internacional (folio 217)

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra alguno que resulte de interés para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En primer término, el Registro de la Propiedad Industrial advierte que la prueba aportada por las partes no contribuye a la resolución del presente asunto, ya que no resulta pertinente ni de utilidad, toda vez que lo que interesa es hacer el cotejo marcario en base a lo inscrito en el Registro y el signo solicitado. En este sentido, al hacer el cotejo marcario concluye que “**DEFENDER**” tiene una diferencia gramatical importante respecto del signo propuesto “**PROFENDER (Diseño)**” que es mixto y forma un todo fácilmente diferenciable. Asimismo, desde el punto de vista conceptual, es claro que la marca inscrita tiene un significado (se traduce al español como “defensor”), en tanto que la propuesta está compuesta por un elemento gramatical de fantasía. Agrega que, aunque los productos sean iguales o similares, al tratarse de marcas muy diferentes no existe posibilidad de confusión y por ello, al no encontrar argumentos legales para su denegatoria, declara sin lugar la oposición y acoge la marca solicitada.

El licenciado **Tristán Trelles** manifiesta su inconformidad indicando que los signos son prácticamente idénticos, lo cual lesionaría los derechos anteriores de su representada. Afirma que los consumidores pueden confundir su marca con la pretendida por DOBESOFT S. A., toda vez que, al realizar el cotejo marcario desde la óptica de que los signos contrapuestos son: “**DEFENDER**” y “**PR FENDER**” es claro que de las ocho letras que los componen, coinciden en seis de ellas, siendo la única diferencia las que inician: **DE** y **PR**, que no les agregan suficiente distintividad para permitir su coexistencia, resultando más las

coincidencias que las diferencias y por ello debe protegerse el signo previamente inscrito a su favor. En vista de lo anterior solicita se declare con lugar su recurso y se admita su oposición.

Ante este Tribunal se apersonó también la representación de la solicitante **DOBESoft S.A.**, y manifiesta que la resolución del Registro de la Propiedad Industrial se encuentra ajustada a derecho y al mérito de los autos, sin evidenciar algún quebranto a los principios, leyes o derechos constitucionales, siendo que el recurso presentado por la opositora no aporta nueva fundamentación, ni elementos de prueba y por ello resulta reiterativa de los alegatos de etapas procesales superadas, con lo cual se pretende únicamente dilatar el proceso de registro de su signo en forma infundada. Por ello solicita se rechace en todos sus extremos el recurso y se confirme lo resuelto.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La normativa marcaria exige la denegatoria de un signo cuando sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios que protegen.

De este modo, la finalidad de una marca es lograr su individualización en el mercado. Con esto se evita provocar confusión, protegiendo tanto al consumidor como al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

En este sentido, el **artículo 8** de la Ley de Marcas, determina que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, tal como lo dispone su **inciso a)**: si el signo es idéntico o similar a otro ya registrado o en trámite de registro por un tercero y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor. Así como su **inciso b)**: cuando dichos productos o servicios sean diferentes pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad.

Una vez examinado el elemento denominativo del signo que se pretende inscribir **PROFENDER**, respecto del inscrito “**DEFENDER**” se advierte que sí existe similitud, tanto a nivel gráfico como fonético, toda vez que ambas se observan y pronuncian en forma muy similar. Nótese que la figura de una tuerca que semeja la letra “O” no produce un efecto especial, resultando claro que de las nueve letras que conforman el propuesto coinciden con las seis que constituyen la parte final del inscrito, siendo su única diferencia la forma en que ambos inician: **PRO** y **DE**, lo cual no supone ni le aporta mayor distintividad al signo pretendido.

Además de esto, las dos refieren a productos de la misma naturaleza; a saber: vehículos y partes de los mismos, en razón de lo cual efectivamente se puede confundir al consumidor, quien puede incurrir en el error de considerarlos provenientes del mismo origen empresarial y que la solicitada es un extensión de la inscrita, siendo que; de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Marcas, eso es precisamente lo que debe evitarse en defensa del signo inscrito, ya que de lo contrario se podría provocar un daño económico y comercial al titular de los registros previos, permitiendo a su vez un aprovechamiento injusto por parte del solicitante, con lo cual violentaría derechos de terceros.

En vista de lo anterior, debe este Tribunal admitir los agravios expuestos por el apelante y revocar lo resuelto por el Registro, declarando **CON LUGAR** el recurso de apelación que interpuso el licenciado **Jorge Tristán Trelles** en representación de la empresa opositora **JAGUAR LAND ROVER LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:15:30 horas del 6 de setiembre de 2017, la cual se revoca.

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, N° 8039 y

el artículo 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 **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Jorge Tristán Trelles** en representación de **JAGUAR LAND ROVER LIMITED** en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:15:30 horas del 6 de setiembre de 2017, la que en este acto **SE REVOCA** para que se deniegue el registro del signo **“PROFENDER”**, que ha solicitado la empresa **DOBESOFT SOCIEDAD ANÓNIMA**. 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. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Carlos José Vargas Jiménez

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora