

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0184-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio (Parts Master) (12)

AFTERMARKET AUTO PARTS ALLIANCE, INC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-9515)

Marcas y otros signos




VOTO 0464-2018

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

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, mayor de edad, casada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-984-695, en su condición de apoderada especial de **AFTERMARKET AUTO PARTS ALLIANCE, INC.**, organizada y existente de conformidad con las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 2706 Treble Creek, Suite 100, San Antonio, Texas 78258, U.S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:46:15 horas del 1 de marzo del 2018.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 13:55:53 horas del 27 de setiembre de 2017, la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas en su condición indicada, solicitó la inscripción como marca de fábrica y comercio , en clase 12 para proteger y distinguir lo siguiente: *“Partes de automóviles, equipamiento y accesorios para vehículos terrestres en particular: motores; componentes de transmisión y acoplamientos; pastillas de frenos, zapatas de frenos, forros de frenos, rotores y tambores de frenos; líquido para frenos, motores de ventiladores motores de extractores, motores sopladores, ensambles y ventiladores de radiadores; enfriadores de*

aceite de transmisión, reguladores de ventanas (motores eléctricos para ventanillas), limpiaparabrisas; escobillas para limpiaparabrisas, filtros para transmisión, juntas universales, calibrador de frenos, cilindros maestros para frenos, protectores de guardabarros, soportes para elevadores a gas, bombas limpiaparabrisas, servofrenos, amortiguadores, silenciadores, carburadores, cremallera y piñones de dirección, chasis de automóviles, abrazaderas, distribuidores, filtros para aceite y gasolina para motores, bombas de agua, arranques, juntas de escape metálicas y no metálicas, mangueras de dirección asistida, repuestos para aire acondicionado, cojinetes para ruedas, accesorios para baterías de automotores tales como puestos de carga, adaptadores de terminales, elevadores de voltaje, cables de batería, cubiertas, todos ellos para vehículos terrestres, vehículos para locomoción terrestre, aérea, acuática o por ferrocarril”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 15:46:15 horas del 1 de marzo del 2018, indicó en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.”**

TERCERO. Inconforme con la citada resolución el representante de la empresa solicitante, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 13:14:35 del 12 de marzo del 2018, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, razón de ello conoce este Tribunal.

CUARTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que 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 previa la deliberación de ley.

Redacta la juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter los siguientes:

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio **MASTER LOCK**, registro 215217, cuyo titular es MASTER LOCK COMPANY LLC, vigente al 13 de enero del 2022, en clase 12 internacional, para proteger y distinguir: *“Aparatos de seguridad de vehículos, remolque, porta cargamento, seguridad de cargamento y productos accesorios para vehículos; pines y prensadores recibidores del enganche de vehículo; cadenas de seguridad del tipo de cadenas de seguridad para remolque para vehículos; enganches para vehículos de remolque; bolas de enganche para vehículos de remolque; monturas para bolas de enganche para vehículos de remolque; monturas para bolas de enganche para vehículos; cobertores de bolas de enganche para vehículos; partes de llanta para vehículos automotores; tuercas de rueda; espaciadores de llantas para vehículos de remolque; protectores de cojinetes para vehículos; cojinetes reductores de bola de remolque; cobertores para receptores; ganchos de remolque para vehículos; fajas para remolque; portabicicletas para vehículos; barras de remolque para vehículos; portadores de carga para vehículos; abrazaderas plegables para vehículos; pila de anclaje de bolsa o portátil para vehículos”* (v.f. 9 expediente principal).
- 2- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica **MAESTRO EDGE**, registro 262965, cuyo titular es HERO MOTOCORP LTD, vigente al 23 de junio del 2027, en clase 12 internacional, para proteger y distinguir: *“Vehículos, incluyendo sus partes, piezas y accesorios y revisión de vehículos, todo lo anterior excluyendo vehículos de cuatro ruedas”*(v.f. 11 expediente principal).


- 3- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y servicios **MAESTRO**, registro 258253, cuyo titular es HERO MOTOCORP LTD, vigente al 8 de diciembre del 2026, en clase 12 internacional, para proteger y distinguir: *“Vehículos, incluyendo sus partes, piezas y accesorios correspondientes a la clase 12”*; y en clase 37 internacional, para proteger y distinguir: *“Reparación, mantenimiento, instalación y revisión de vehículos”* (v.f. 13 expediente principal).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No hay hechos de tal naturaleza de interés para la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, determinó la inadmisibilidad de la marca por razones extrínsecas toda vez que el signo solicitado causa confusión con el signo registrado y los productos de clase 12 internacional, al amparo del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la apoderada de la empresa en cuestión, indicó en sus agravios que existe la posibilidad material de que las marcas en cuestión puedan coexistir sin ningún problema, misma clase para proteger productos similares, y sin embargo, la palabra no puede otorgarse como exclusiva a una parte cuando ya hay 3 diferentes registradas. Que conforme al artículo 24 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, su marca analizada en su totalidad, no solo es diferente a las otras en cuestión, sino que resalta a la vista del consumidor y evidentemente el diseño queda impregnado en el recuerdo de los mismos, en comparación con las demás marcas. Que no existe gráfica ni fonéticamente similitud lo que no permite el riesgo de confusión, y que la marca en su totalidad PARTS MASTER tiene un sentido ideológico donde el consumidor puede inferir que esta ante repuestos, accesorios y demás partes de un vehículo, cuestión que no se le puede atribuir a las otras marcas MASTER LOCK, MAESTRO EDGE y MAESTRO, por cuanto ideológicamente o según la percepción del consumidor, la marca no describe ni evoca la misma

explicación, razón por la que las marcas no podrán confundirse ante cualquier tipo de consumidor.

Por ultimo indica que, su público meta y su mercado cambia dependiente de qué tipo de producto o servicio esté destinado a proteger, siendo que su productos son sumamente específicos como lo son los detallados en la lista de productos. Es entonces que finalmente solicita se declare la nulidad de la resolución y se continúe con el proceso de la marca  en clase 12.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La claridad y alcances que expone la normativa marcaria exigen la denegatoria de un signo cuando éste 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 sus productos o servicios.

En este sentido, 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 por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, en los incisos:

a) Si el signo es 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 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.

Y es que, al ser la finalidad de una marca lograr la individualización de los productos o servicios que distingue, se evita que pueda provocar alguna confusión, con lo que se protege no sólo al

consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Ahora bien, según el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y el signo registrado tenemos: El artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, califica semejanzas entre signos, marcas, nombres entre otros, examina *similitudes* gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos inscritos y los solicitados, dando más importancia a las similitudes que las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el *riesgo de confusión y asociación* frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros.

“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...***
- 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;***
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o...”***

El Cotejo Marcario establecido en el artículo 24 de la Ley de Marcas, es la herramienta básica para la calificación de semejanzas o diferencias entre signos distintivos. El cotejo visto de esta forma resulta necesario para poder valorar esas semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta

composición puede generar que efectivamente el signo solicitado provoque en relación con los inscritos un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

En relación a ello el Tribunal Registral Administrativo ha dictaminado que “...**el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles... Con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual. Con el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras... así tenemos que: la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no;...**” (Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005).

Ello sin dejar atrás la *confusión ideológica* que se deriva del parecido o igual contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una idéntica o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

En el caso que nos ocupa, la marca inscrita y la marca propuesta, son las siguientes:

<i>Signo</i>		<i>MASTER LOCK</i>	<i>MAESTRO EDGE</i>	<i>MAESTRO</i>
<i>Registro</i>	<i>Solicitada</i>	<i>Registrada</i>	<i>Registrada</i>	<i>Registrada</i>
<i>Marca</i>	<i>de Fábrica y Comercio</i>	<i>De Fábrica y comercio</i>	<i>de Fábrica</i>	<i>De Fabrica y Servicios</i>

No.	-----	215217	262965	258253
Protección y Distinción	Partes de automóviles, equipamiento y accesorios para vehículos terrestres en particular: motores; componentes de transmisión y acoplamientos; pastillas de frenos, zapatas de frenos, forros de frenos, rotores y tambores de frenos; líquido para frenos, motores de ventiladores, motores de extractores, motores sopladores, ensambles y ventiladores de radiadores; enfriadores de aceite de transmisión, reguladores de ventanas (motores eléctricos para ventanillas), limpiaparabrisas; escobillas para limpiaparabrisas, filtros para transmisión, juntas universales, calibrador de frenos, cilindros maestros para frenos, protectores de guardabarros, soportes para elevadores a gas, bombas limpiaparabrisas, servofrenos, amortiguadores, silenciadores, carburadores, cremallera y piñones de dirección, chasis de automóviles, abrazaderas, distribuidores, filtros para aceite y gasolina para motores, bombas de agua, arranques, juntas de escape metálicas y no metálicas, mangueras de dirección asistida, repuestos para aire acondicionado, cojinetes para ruedas, accesorios para baterías de automotores tales como puestos de carga, adaptadores de terminales, elevadores de voltaje, cables de batería, cubiertas, todos ellos para vehículos terrestres, vehículos para locomoción terrestre, aérea, acuática o por ferrocarril.	Aparatos de seguridad de vehículos, remolque, porta cargamento, seguridad de cargamento y productos accesorios para vehículos; pines y prensadores recibidores del enganche de vehículo; cadenas de seguridad del tipo de cadenas de seguridad para remolque para vehículos; enganches para vehículos de remolque; bolas de enganche para vehículos de remolque; monturas para bolas de enganche para vehículos de remolque; monturas para bolas de enganche para vehículos; cobertores de bolas de enganche para vehículos; partes de llanta para vehículos automotores; tuercas de rueda; espaciadores de llantas para vehículos de remolque; protectores de cojinetes para vehículos; cojinetes reductores de bola de remolque; cobertores para receptores; ganchos de remolque para vehículos; fajas para remolque; portabicycletas para vehículos; barras de remolque para vehículos; portadores de carga para vehículos; abrazaderas plegables para vehículos; pila de anclaje de bolsa o portátil para vehículos	Vehículos, incluyendo sus partes, piezas y accesorios y revisión de vehículos, todo lo anterior excluyendo vehículos de cuatro ruedas	Vehículos, incluyendo sus partes, piezas y accesorios correspondientes a la clase 12
Clase	12	12	12	12

<i>Titular</i>	<i>AFTERMARKET AUTO PARTS ALLIANCE, INC.,</i>	<i>MASTER LOCK COMPANY LLC</i>	<i>HERO MOTOCORP LTD</i>	<i>HERO MOTOCORP LTD</i>
----------------	---	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Preliminarmente, el Registro realiza el cotejo únicamente con el registro 258253 – **MAESTRO** – para fundamentar su resolución, pero debemos tomar en cuenta que la comparación va más allá de esta marca inscrita, por lo que dicho ejercicio se realizará con todos los signos existentes en el expediente.



Del cotejo correspondiente, entre la marca que se pretende registrar **Parts Master**, respecto de las inscritas; cuyos denominativos son “**MASTER LOCK**”, “**MAESTRO EDGE**”, “**MAESTRO**”, se advierte inicialmente que la registrada es una combinación de palabras en el idioma inglés con diseño, mientras que las inscritas son únicamente denominativas, en inglés **MASTER LOCK** (cuya traducción al español es **BLOQUEO MAESTRO**), **MAESTRO EDGE** (siendo la traducción de edge: **BORDE**), y **MAESTRO**, todas ellas con escritura simple y de un solo color; es entonces que la palabra **MASTER** se encuentra contenida en el registro 215217, siendo éste el factor tópico, mientras que **PARTS** no le agregan la característica esencial para su identificación plena en el consumidor, además de que relaciona en forma directa a la actividad a que se dedica el establecimiento comercial, cual es “partes de automóviles...”, misma que no le agrega distintividad al signo propuesto con respecto a **MASTER LOCK** en específico, resultando por consiguiente, muy parecidas, lo que provoca que el distintivo propuesto tenga un riesgo importante de ser asociada al signo registrado, cuyo titular es la empresa **MASTER LOCK COMPANY LLC**. (No así las marcas **MAESTRO EDGE** y **MAESTRO**).

Fonéticamente, al momento de pronunciarse surge la similitud entre **Parts MASTER/MASTER Lock**, éstas pueden causar confusión en el consumidor, que asumiría que las marcas son del mismo origen empresarial, en lo que respecta a la diferencia que hace la palabra **PARTS**, la diferencia es leve y en ese sentido no solo le crea confusión al consumidor (Art. 8, inciso a) de

la Ley de Marcas) sino también hay un riesgo de asociación empresarial (Art. 8, inciso b) Ley de Marcas).

PARTS MASTER MASTER LOCK MAESTRO EDGE MAESTRO

Por último, en lo que respecta al cotejo, desde el punto de vista ideológico, conceptualmente existen múltiples traducciones de la palabra **MASTER** del idioma inglés al español, como verbo: “dominar, vencer, sobreponerse, vencer”; como adjetivo: “maestro”; y como sustantivo: “maestro, profesor, señor, jefe, patrón, director” (<https://www.linguee.es/ingles-espanol/traduccion/master.html>), pero en sí, la traducción más exacta es la de **MAESTRO DE PARTES** (<https://translate.google.com/?hl=es#en/es/parts%20master>), donde el consumidor puede ser confundido y asociarlo al origen empresarial de las marcas registradas **MAESTRO EDGE** y **MAESTRO**; esta traducción que el mismo apelante realiza, podría decantar en una atribución de características de la marca, transgrediendo entonces el numeral 7 inciso d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos; es por ello que se observa una similitud ideológica, por lo que el signo a registrar frente a los inscritos genera confusión entre el público consumidor.

De este modo, al aplicar lo dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es evidente la existencia de similitudes gráfica, fonética e ideológica. En razón de ello, el cotejo marcario se debe basar en sus respectivos objetos de protección, a efecto de determinar si existe o no un riesgo de producir confusión en el consumidor.

La similitud deviene de la clase 12 que es la protegida en todos los signos, donde se observan idénticos canales de distribución y comercio, los que evidencian el riesgo de confusión y asociación empresarial que podría generarse en el consumidor. Se evidencia entonces que en el caso de coexistir ambos signos en el mercado, podrían generar en el consumidor medio un riesgo de confusión, ya que ambos signos evocan un mismo concepto y son altamente similares en su punto de vista ideológico.

De lo anterior deriva que, aunque los signos en sí mismos tengan algún grado de similitud, si los productos o servicios que protegen son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione. Lo anterior se refiere al Principio de Especialidad, que en el caso de marcas no resulta aplicable en este análisis, pues los productos a que se refieren las marcas en pugna son de una misma naturaleza y por ello son susceptibles de ser asociados, ya que se refieren a partes, accesorios y piezas de automóviles; existe una razonable posibilidad de que efectivamente pueda confundirse al consumidor, quien puede incurrir en el error de considerarlos provenientes del mismo origen empresarial y eso es precisamente lo que debe evitarse en defensa del signo inscrito.

Conforme a lo expuesto y realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que en aplicación del artículo 8 incisos a) y b), así como el artículo 24 de su Reglamento, las marcas presentan similitudes y los productos que protegen son idénticos o relacionados, por lo que el consumidor podrá confundir el origen empresarial de estos signos; situación que no puede ser permitida por este Órgano de alzada y por esa razón debe denegarse el signo solicitado, a fin de evitar el riesgo de confusión y el riesgo de asociación del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, así como hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de cada una de las marcas registradas cotejadas, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca

o una similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión, principios que protegen el derecho de exclusiva y que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la ya citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Siendo procedente confirmar la resolución de las 15:46:15 horas del 1 de marzo del 2018.

QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, 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, 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 la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, apoderada especial de **AFTERMARKET AUTO PARTS ALLIANCE, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 15:46:15 horas del 1 de marzo del 2018, la cual *se confirma*. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros de este Tribunal, devuélvase el expediente a su oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora