
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0108-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA TITÁN

SM MARKEN GMBH, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-10402)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0513-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con veintiún minutos del veintiuno de agosto de dos mil veinte.

Recurso de apelación planteado por el licenciado **Francisco José Rucavado Luque**, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad 1-0695-0535 en su carácter de apoderado especial de la compañía **SM MARKEN GMBH**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza domiciliada en Intertrust Services (Sgcweiz) AG Alpenstrasse 15, 6304 ZUG, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:38:55 horas del 24 de enero de 2020.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Que el licenciado **Francisco José Rucavado Luque**, en su carácter de apoderado especial de la compañía **SM MARKEN GMBH** presentó solicitud de inscripción de la marca **TITÁN** como marca de fábrica y de comercio para proteger y distinguir en clase 12 internacional “*accesorios para vehículos.*”.

En resolución dictada a las 13:38:55 horas del 24 de enero de 2020, el Registro de la Propiedad Industrial denegó la marca solicitada para inscripción.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen el licenciado **Francisco José Rucavado Luque**, en su carácter de apoderado especial de la compañía **SM MARKEN GMBH**, apeló la resolución relacionada, indicando en su recurso de apelación que la marca solicitada no contraviene ninguna de las normas de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, señala que al observar los signos en conflicto se nota la primera diferencia con el hecho de que los giros comerciales son diferentes. Manifiesta que los productos en clase 12 se distinguen lo suficiente de aquellos protegidos por Titán Internacional Inc, en la misma clase, que los productos de la marca inscrita no cuentan con el mismo propósito que los bienes pretendidos por lo que no existe una similitud suficiente para que los signos no puedan coexistir comercialmente. Solicita se revoque la resolución recurrida.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente signo:

- 1- MADE BY TITAN** Bajo el registro 259805, vigente hasta el 23 de febrero de 2027, para proteger y distinguir en clase 12 internacional: “Llantas”. **Titular TITAN INTERNATIONAL, INC.** (*ver folio 09 del expediente*).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos con tal carácter y que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba constante en el expediente, existe y se admite para su valoración y dictado de la presente resolución por parte del Tribunal, el certificado de marca de comercio **MADE BY TITAN**,

visible a folio 9 del expediente digital, bajo el registro 259805, vigente hasta el 23 de febrero de 2027 para proteger y distinguir en clase 12 internacional: “Llantas”.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. La claridad y alcances que expone la normativa marcaría 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 ejemplo, establece:

- 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, 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”.

La finalidad de una marca es lograr la individualización de los productos o servicios que distingue, esto evita que pueda provocar alguna confusión, en cuanto a los productos que se protegen y este riesgo de confusión no solo podría afectar 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, que nos viene a señalar las reglas para calificar las semejanzas entre signos, marcas, nombres entre otros. El examen, según la norma de previa cita, se orienta a determinar las **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.

Asimismo, recurriendo a la jurisprudencia internacional, en el proceso interno N° 5898-IP, Quito, del 2 de marzo del 2001, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indicó:

“la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de los semejantes dispositivos de esos elementos.”

Para establecer esa identidad o semejanza en los productos o servicios, tenemos como herramienta el cotejo marcario, el que resulta necesario para poder valorarlos desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico; o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Este cotejo puede generar que efectivamente se demuestre un riesgo de confusión frente al consumidor en relación con los signos inscritos, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

El Tribunal Registral Administrativo, en relación con lo anterior 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 [...] 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 idéntico o parecido contenido conceptual de los signos. Esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea en tales signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro.

De esta manera, resulta necesario cotejar la marca propuesta y la marca inscrita:

Signo solicitado	Marca inscrita
TITAN	MADE BY TITAN
<i>accesorios para vehículos.</i>	“Lantas”.

En el cotejo realizado y en un análisis en conjunto de los signos se denota que a nivel gráfico tanto el solicitado como el inscrito comparten la palabra **TITAN**, siendo ambos signos denominativos, el signo solicitado se encuentra contenido en el inscrito.

En cuanto al cotejo fonético y considerando que tanto el signo solicitado como el inscrito comparten la totalidad de la palabra **TITAN**, su pronunciación es muy similar, pudiendo causar

confusión en el consumidor promedio.

Desde el punto de vista ideológico el término titán significa *a. Titan* *Los titanes eran dioses griegos gigantes y de enorme fortaleza.* <https://www.spanishdict.com/traductor/titan>. Por lo que existe similitud ideológica.

Con relación a los productos el signo solicitado pretende proteger en clase 12 “*accesorios para vehículos, excluyendo llantas*” y el registrado protege *llantas*, ambos signos pertenecen a la misma clase internacional y están dirigidos al mismo tipo de consumidor, pudiendo causar riesgo de confusión y asociación empresarial al relacionar el consumidor los productos de ambos signos.

Partiendo de lo antes expuesto, la marca solicitada no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que imposibilita la coexistencia registral junto con el signo inscrito; ya que existe probabilidad de que se dé un riesgo de confusión en el consumidor, al relacionar los productos que identifica el distintivo solicitado, con los productos que identifica el signo inscrito, de ahí, que este Tribunal comparte lo expresado por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada.

En cuanto a los agravios se debe indicar que no lleva razón la apelante ya que tal y como quedó indicado en el cotejo realizado, se desprende que, hay similitud gráfica, fonética, ideológica, en cuanto a la similitud gráfica a simple vista se denota que tanto el solicitado como los inscritos comparten la palabra **TITAN** encontrándose el signo solicitado contenido en el inscrito y en cuanto a los productos, si bien es cierto son productos diferentes y el signo solicitado excluye llantas de su lista de productos, siguen perteneciendo a la misma clase y además ambos productos tienen el mismo destino, que son para vehículos.

SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De este modo, tal y como lo manifestara el Registro de la Propiedad Industrial, la marca propuesta resulta inadmisibile y por ello se declara sin lugar el recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:38:55 horas del 24 de enero de 2020.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Francisco José Rucavado Luque**, en su carácter de apoderado especial de la compañía **SM MARKEN GMBH**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:38:55 horas del 24 de enero de 2020, la que en este acto **se confirma**, para que se deniegue el registro de la marca **TITAN**. 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. **NOTIFÍQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mvv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36