

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2017-0258-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “DOMINAR”

BAJAJ AUTO LIMITED, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2016-12055)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO 0535-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con veinticinco minutos del doce de octubre de dos mil diecisiete.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado **Arnoldo André Tinoco**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0545-0969, en su condición de apoderado especial de la empresa **BAJAJ AUTO LIMITED**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de India, domiciliada en Akurdi, Pune – 411035, State of Maharashtra, India, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:10:47 horas del 13 de marzo de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 09 de diciembre de 2016, el licenciado **Marck Van der Laat Robles**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-1196-0018, en su condición de apoderado especial de la empresa **BAJAJ AUTO LIMITED**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DOMINAR**”, en **clase 12** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*vehículos terrestres, vehículos automotores, vehículos de pasajeros con motor, motonetas, vehículos comerciales, automóviles, motocicletas, motores para vehículos terrestres, partes estructurales de motocicletas contenidas dentro de la clase 12, partes y componentes de*

vehículos terrestres contenidas dentro de la clase 12”.

SEGUNDO. En resolución de prevención dictada a las 13:38:22 horas del 15 de diciembre de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de fábrica “**DOMINATOR**”, bajo el registro número **117287**, en la clase 12 internacional, para proteger y distinguir en relación a la marca solicitada productos relacionados, propiedad de la empresa **COOPER TIRE & RUBBER COMPANY**.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 14:10:47 horas del 13 de marzo de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “... **POR TANTO / Con base en las razones expuestas ... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. ...**”.

CUARTO. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 04 de abril de 2017, el licenciado **Arnoldo André Tinoco**, en representación de la empresa **BAJA AUTO LIMITED**, apeló la resolución referida y expresó agravios.

QUINTO. 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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**DOMINATOR**”, bajo el registro número **117287**, en **clase 12** del nomenclátor internacional, inscrita desde el 10 de noviembre de 1999, y vigente hasta el 10 de noviembre de 2019, para proteger y distinguir: “*llantas y neumáticos*”, propiedad de la empresa **COOPER TIRE & RUBBER COMPANY**. (ver folio 24 del legajo de apelación)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó el signo solicitado por derechos de terceros, al encontrar que existe inscrita la marca de fábrica “**DOMINATOR**”, para productos relacionados con los de la marca propuesta, en la misma clase de la nomenclatura internacional, citando como fundamento de su denegatoria los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

Al respecto el Registro manifestó:

“... Sobre el particular, tome en cuenta el apoderado que la trayectoria de su representada no resulta determinante para eliminar el riesgo de confusión con un derecho marcario consolidado y registrado con anterioridad, pues corresponde a este Registro garantizar su protección al titular anterior, así como evitarle al consumidor medio cualquier tipo de confusión, sea fonética, gráfica e ideológica, así como aquella que deviene por relación de productos, tal y como lo establece el artículo 24 inciso e) del reglamento a la Ley de Marcas y otros signos distintivos. ...”

Por su parte, el aquí apelante centra sus agravios en indicar que los signos tienen diferencias entre sí, que no son iguales, además que los productos a proteger son diferentes y que procede aplicar el principio de especialidad. Manifestó que la traducción de la marca inscrita “**DOMINATOR**” al español consiste en “**DOMADOR**” y frente a la misma, la marca “**DOMINAR**” contiene los elementos de distintividad suficientes para ser susceptible de registro, la marca solicitada traducida

al inglés resulta en “TO DOMINATE” lo cual es sumamente distinto a “DOMINATOR”. Alegó que: “... existen elementos diferenciadores que permiten su coexistencia registral y comercial, las diferencias no solo a nivel gráfico sino además fonético e ideológico, ... por lo que no es de aplicación la prohibición establecida en el artículo 8; ... la similitud gráfica y fonética no son tales como para causar confusión y los productos que comercializan, si bien ambos se encuentran dentro de la clase 12, son muy diferentes entre las marcas, lo cual en aplicación del principio de especialidad es viable, pudiendo por tanto coexistir ambas marcas ...”. Finalmente manifestó que no resulta prudente ignorar la historia del titular solicitante en el mercado costarricense en el campo de vehículos terrestres, lo cual demuestra como el consumidor final costarricense ya tiene una relación de Bajaj Auto Limited como fabricante de medios de transporte y no como fabricante de llantas.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación de los signos, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa.

El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos a) y b). Bajo esos supuestos que se definen: si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos, similares o se encuentran relacionados y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar riesgo de confusión o riesgo de asociación al público consumidor.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y, por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea idéntica o similar a otra anterior perteneciente a un tercero, que genere en los consumidores un riesgo de confusión o un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte no solo entre signos, sino también entre los productos de la marca solicitada y la inscrita, toda vez que la marca inscrita protege y distingue los siguientes productos: “*llantas y neumáticos*”, los cuales a criterio de este Tribunal se encuentran relacionados directamente con los productos que intenta proteger y distinguir la marca solicitada, en la misma clase 12 de la nomenclatura internacional, sean los siguientes: “*vehículos terrestres, vehículos automotores, vehículos de pasajeros con motor, motonetas, vehículos comerciales, automóviles, motocicletas, motores para vehículos terrestres, partes estructurales de motocicletas contenidas dentro de la clase 12, partes y componentes de vehículos terrestres contenidas dentro de la clase 12*”, lo que impide de forma absoluta aplicar el principio de especialidad marcaria y en virtud de éste permitir la coexistencia de las marcas en disputa.

Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que los signos enfrentados “**DOMINAR**” el solicitado y “**DOMINATOR**” el inscrito, son puramente denominativos, en razón de ello, realizada la confrontación de estos, observa este Tribunal que, en esta relación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica, aún más, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que se advierte una relación entre los productos que pretenden protegerse y distinguirse con la solicitada y los amparados por la ya inscrita, según, se dijo supra.

Bajo tal premisa, examinados en su conjunto los signos enfrentados, se advierte entre ellos similitud gráfica, fonética e ideológica lo que da como resultado que el signo solicitado no presente una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con la marca inscrita. Avala este Tribunal lo establecido por el órgano a quo al señalar que la marca denominativa solicitada que está conformada de siete letras, coincide en la totalidad de estas dentro de las nueve que componen la marca inscrita “**DOMINAR**” vs

“**DOMINATOR**”. Asimismo, también existe similitud ideológica como lo señaló el Registro al indicar que el signo “DOMINAR” de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española se define como: “*tener dominio sobre algo o alguien; sujetar, contener, reprimir*”; y el término “DOMINATOR” que se traduce al español como “DOMINADOR”, se define como “*que domina o propende a dominar*”, por lo que resulta acertado el análisis de primera instancia al establecer que: “... *Es decir deviene una similitud ideológica, porque el signo solicitado es la acción “DOMINAR” y el signo registrado quien ejecuta la acción, una percepción ideológica que confunde al consumidor precisamente porque le provoca al consumidor una posible relación empresarial entre los signos y productos, cuando en realidad no lo son. ...*”.

Finalmente, los incisos a), c) y e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, disponen: “... **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; ...*”.

Las reglas en esta norma establecidas, persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios a través de una marca u otro signo distintivo, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para productos o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de Marcas de repetida cita.

No comparte este Tribunal, los agravios dados por el apelante, ya que como se dijo los signos enfrentados guardan similitud gráfica, fonética e ideológica en grado de confusión y en grado de asociación para el consumidor, y, asimismo, los productos se encuentran directamente relacionados como bien lo estableció el Registro al señalar que los vehículos requieren de llantas o neumáticos, al igual que las motocicletas, e inevitablemente el consumidor puede asumir que quien ofrece el vehículo terrestre (automóvil o motocicleta) también ofrece las llantas, cuando en realidad son de origen empresarial distinto.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y tal y como lo establece la doctrina, este Tribunal al igual que el Registro de la Propiedad Industrial, arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como fue sostenido en la resolución venida en alzada, entre las marcas contrapuestas existen más semejanzas que diferencias, protegen y distinguen productos íntimamente relacionados y no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre los signos cotejados, por encontrarse inscrita la marca de fábrica “**DOMINATOR**”, de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**DOMINAR**”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante, por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Arnoldo André Tinoco**, en su condición de apoderado especial de la empresa **BAJAJ AUTO LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:10:47 horas del 13 de marzo de 2017, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado.

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, 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J de 30 de

marzo del 2009, publicado en La Gaceta 169 de 31 de agosto del 2009, 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 el licenciado **Arnoldo André Tinoco**, en su condición de apoderado especial de la empresa **BAJAJ AUTO LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:10:47 horas del 13 de marzo de 2017, la cual en este acto se confirma. Se deniega la inscripción del signo solicitado. 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, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Carlos José Vargas Jiménez

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33