
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2018-0265-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA “ROCKET”

SEBANG GLOBAL BATTERY CO. LTD., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN n°. 2018-00670)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO N°. 0536-2018

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

Recurso de Apelación interpuesto por el **licenciado Aaron Montero Sequeira**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-908-006, en representación de la empresa **SEBANG GLOBAL BATTERY CO. LTD.**, sociedad constituida bajo las leyes de Korea, con domicilio en 433, Seolleung-ro, Gangnam-gu., Seoul, (135-919), Republic of Korea, en contra de la resolución dictada por el Registro a las 10:00:25 horas del 10 de mayo de 2018.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de enero de 2018, el licenciado **Montero Sequeira** solicitó la inscripción de la marca de fábrica

y comercio “**ROCKET**” , la cual traduce como “*COHETE*”, para proteger y distinguir: “*Baterías, acumuladores eléctricos, baterías galvánicas, acumuladores eléctricos para vehículos, células húmedas, baterías eléctricas, baterías para iluminación,*

baterías de ignición, células secundarias, baterías de plomo ácido para aplicaciones automotrices y de ciclo profundo, baterías para automóviles, baterías recargables, baterías de iones de litio” en clase 9 de la clasificación internacional.

SEGUNDO. Mediante resolución dictada a las 10:00:25 horas del 10 de mayo de 2018, el Registro de la Propiedad Industrial denegó la marca propuesta.

TERCERO. Inconforme con lo resuelto, el licenciado **Montero Sequeira** recurrió la resolución indicada y en razón de ello conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 luego de las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Se tiene como único hecho probado de interés para la resolución de este proceso el siguiente:

1-. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas a nombre de **GRUPO Q PRODUCTOS AUTOMOTRICES S.A.**, vigentes desde el 17 de julio de 2014 y hasta el 17 de julio de 2024, para proteger y distinguir “*Baterías para vehículos*” en clase 9 internacional, las siguientes marcas:

- a) “**ROCKETT Y KOB**A” con registro **236728** (f. 5)
- b) “**BATERIAS ROCKETT**” con registro **236729** (f. 7)

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

TERCERO. SOBRE ERROR MATERIAL EN LA RESOLUCION VENIDA EN ALZADA. Advierte este Tribunal que a folio 33 de este expediente, el Registro de la Propiedad Industrial incurre en un error al indicar que la marca solicitada es para proteger y distinguir productos en clase 33, cuando lo correcto es en clase 9 de la nomenclatura internacional. Visto que, de la integridad de la resolución apelada se desprende que se trata de un error material, que no afecta el fondo de lo resuelto, procede este órgano de Alzada a revolver este asunto considerando que realmente la solicitud lo es para productos en clase 9.

CUARTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó el registro de “**ROCKET**” con fundamento en el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, por considerarlo inadmisibles por razones extrínsecas, ya que al analizarlo respecto de las marcas inscritas a favor de **GRUPO Q PRODUCTOS AUTOMOTRICES S.A.** presenta un alto grado de similitud que puede confundir al consumidor.

Por su parte el licenciado **Montero Sequeira** manifiesta que las marcas cotejadas no poseen similitud gramática, fonética ni gráfica entre sí. Que, si bien es cierto, hay términos o partículas similares; como lo es la palabra **ROCKET**, esa similitud no es suficiente para el rechazo, ya que denota una enorme diferenciación gráfica con las inscritas. Agrega que el análisis debe hacerse con una visión de conjunto y que en el examen de fondo no puede dejarse de lado el criterio de distintividad ideológica. Siendo que, en este caso, ambos términos son de fantasía, que por sí mismos no evocan ningún concepto particular.

Por otra parte, sostiene el recurrente que: “...*No obstante, aún y cuando ambos términos podrían tener significados concretos, lo cierto es que la marca de mi representada posee elementos distintivos en su parte gráfica y denominativa que permiten la inequívoca*”

diferenciación respecto de la marca inscrita y dichos elementos son fácilmente identificables por cualquier consumidor...” (folio 55) y en razón de ello es que el signo propuesto resulta suficientemente distintivo, ya que contiene elementos diferenciadores para no conducir al consumidor a error y por ello no se justifica su denegatoria. Con fundamento en dichos argumentos solicita se declare con lugar su recurso y se continúe con los procedimientos de registro de la marca solicitada.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas) define marca como cualquier signo o combinación de éstos “...*que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase...”*

Asimismo, en el artículo 8 de esta misma Ley, en su inciso a), se determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando pueda afectar algún derecho de terceros por ser idéntico o similar a otra ya registrada o en trámite de registro, y que se refieran a los mismos o similares productos o servicios y, si tal similitud entre signos o productos, pueda causar confusión al público consumidor.

En este mismo sentido, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero de 2002, establece las pautas a seguir para examinar la semejanza de los signos sometidos al cotejo marcario, dentro de ellas:

“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 estuviere 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...*** (Agregado el énfasis)

Respecto del riesgo de confusión, las causales de irregistrabilidad por factores extrínsecos ya se ha pronunciado este Tribunal, entre otros en el **Voto 0461-2016** de las 9:10 horas del 30 de junio de 2016, en donde se afirmó:

*“...enseña la doctrina española al respecto: “No puede registrarse una marca que sea idéntica o similar a otra marca cuando los productos, servicios o actividades son idénticos o similares a los que la marca anterior se refiere (...) en caso de similitud o identidad parcial (mismo distintivo o similar, productos o servicios idénticos o similares) la prohibición relativa queda condicionada a que exista un riesgo de confusión (...) De acuerdo con Van Bunnem, deben distinguirse los supuestos de identidad (...) entre marcas y servicios y los supuestos de semejanza. En el primer caso (cuando hay identidad) se aplica tajantemente el principio de incompatibilidad de signos. En el segundo (cuando hay semejanza) deben barajarse una serie de criterios: grado de conocimiento de la marca anterior, asociación mental entre ambas marcas, grado de parecido entre los signos enfrentados, grado de similitud de los servicios o productos contraseñados, etc...” **LOBATO** (Manuel). Comentario a la Ley 17/2001, de Marca. 2a edición, Editorial Aranzadi S.A., Pamplona, España, 2007, pp. 295-296.*

Y agrega el citado autor: “La marca solicitada no debe ser tan similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. El concepto de semejanza es el concepto clave en esta materia y el que más problemas suscita en la práctica respecto de las prohibiciones relativas de registro (...) La Ley alude a semejanza de signos y a similitud de productos o servicios, si bien ambos términos tienen el mismo significado. Aunque la semejanza tiene un doble eje (signos de un lado, y productos o servicios, de otro), obviamente el primer nivel de comparación se produce respecto de los signos. La semejanza de los signos puede ser fonética, gráfica o conceptual (...) La semejanza fonética se centra en el parecido de los signos enfrentados en cuanto a su expresión verbal(...) La semejanza gráfica se refiere a la expresión visual de los signos y la semejanza conceptual se asocia al parecido que suscitan los signos en cuanto a las connotaciones que suponen(...) Para que exista el riesgo de confusión entre dos marcas y, por tanto, sean aplicables las prohibiciones relativas de registro es preciso que no sólo los signos sean idénticos o semejantes, sino que los productos y servicios que una y otra marca distinguen sean también idénticos o semejantes...” Ibid, pp. 299-301. (...)” (Voto 0461-2016)

Bajo estas premisas, al cotejar los signos en disputa, considera este Tribunal que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en lo resuelto, porque al confrontar el signo propuesto **ROCKET** con **ROCKETT Y KOBA** y **BATERÍAS ROCKETT** efectivamente presentan suficiente similitud; tanto gráfica como fonética e ideológica. El elemento denominativo del solicitado está incluido en los inscritos, siendo que el término preponderante de éstos últimos es precisamente **ROCKETT** y en razón de ello, claramente son casi idénticos, toda vez que el color y diseño agregado al primero no le aporta algún grado considerable de distintividad que permita distinguirlo a prueba de toda duda de los registrados a favor de **GRUPO Q PRODUCTOS AUTOMOTRICES S.A.**

Llama poderosamente la atención de este Órgano Colegiado que la parte apelante se contradiga en sus agravios al afirmar por un lado que la marca que pretende es de fantasía; lo cual resulta incorrecto, siendo que; por otro lado, el propio solicitante la traduce como “cohete”; sea que **sí tiene un significado concreto** y, aunado a ello, este coincide con el elemento central de los signos que impiden su registro.


Asimismo, existe similitud respecto de los productos cuya protección se pretende, toda vez que, dentro de otros el solicitado es para: baterías, baterías eléctricas, baterías de ignición, baterías de plomo ácido para aplicaciones automotrices y de ciclo profundo, baterías para automóviles, dentro de los cuales se encuentran los ya protegidos (baterías para vehículos), lo cual refuerza el criterio en que fundamentó la autoridad registral su denegatoria.

En vista de lo anterior, de conformidad con el examen realizado, al amparo del artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas; esto es: en base a la impresión gráfica, fonética e ideológica que producen en su conjunto; dando más importancia a las semejanzas que a las diferencias, y; dada la naturaleza de los productos, el modo y la forma en que normalmente se venden o se presentan al consumidor, tomando en cuenta los canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor al que van destinados, resulta claro que existe posibilidad de confusión, pues según ya advertimos, los productos que identifican las marcas son de la misma naturaleza, pudiendo producirse riesgo de asociación, dado lo cual no es posible acoger los agravios del apelante porque su signo infringe el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento y por ello debe denegarse.

De conformidad con lo anterior, se declara sin lugar el recurso que interpuso SEBANG GLOBAL BATTERY CO.LTD. en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:00:25 horas del 10 de mayo de 2018.

SEXTO. 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es 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 Aaron Montero Sequeira**, en representación de **SEBANG GLOBAL BATTERY CO. LTD.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:00:25 horas del 10 de mayo de 2018, la cual se confirma para que deniegue el registro del signo  que ha solicitado. 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Rocío Cervantes Barrantes

Leonardo Villavicencio Cedeño

mrch/NUB/KMC/IMDD/RCB/LVC