

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2018-0257-TRA-PI

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

SEBANG GLOBAL BATTERY CO., LTD, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2018-671)

Marcas y otros Signos

VOTO 0548-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las quince horas con veinte minutos del diecinueve de setiembre del dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Aarón Montero Sequeira**, mayor de edad, casado una vez, abogado, vecino de San José cédula de identidad número 1-908-006, en su condición de apoderado especial de la empresa **SEBANG GLOBAL BATTERY CO., LTD.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad a las 10:16:18 horas del 10 de mayo del 2018.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 26 de enero del 2018, el licenciado **Aarón Montero Sequeira**, de calidades y condición dicha, solicitó la inscripción del signo, “**ROCKET**”, como marca de fábrica y comercio para proteger y distinguir, “baterías, acumuladores eléctricos, baterías galvánicas, acumuladores eléctricos para vehículos, celdas húmedas, baterías eléctricas, baterías para iluminación, baterías de ignición,

celdas secundarias, baterías de plomo ácido para aplicaciones automotrices y de ciclo profundo, baterías para automóviles, baterías recargables, baterías de iones de litio”, en clase 09 de la nomenclatura internacional.

SEGUNDO. Mediante resolución final dictada a las 10:16:18 horas del 10 de mayo del 2018, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “[...] Rechazar la inscripción de la solicitud presentada [...]”, por considerar que es inadmisibile por razones extrínsecas, al amparo del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad el 21 de mayo del 2018, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en su contra; siendo, que mediante resolución de las 10:46:10 horas del 24 de mayo del 2018, el Registro de la Propiedad Industrial, declara sin lugar el recurso de revocatoria, y mediante resolución de las 11:11:29 horas, del 24 de mayo del 2018, admite el recurso de apelación para ante este Tribunal.

CUARTO. 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, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter y relevante para el dictado de la presente resolución, los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas a nombre de la empresa **GRUPO Q PRODUCTOS AUTOMOTRICES, SOCIEDAD ANÓNIMA**, los siguientes signos:

La marca de fábrica y comercio “**ROCKETT Y KOB**A”, registro número **236728**, clase 9 de la nomenclatura internacional, inscrita desde el 17 de julio del 2014 y vigente hasta 17 de julio del 2024, protege y distingue, “baterías para vehículos”. (folios 5 y 6 del expediente principal).

La marca de fábrica y comercio “**BATERÍAS ROCKETT**”, registro número **236729**, clase 9 de la nomenclatura internacional, inscrita desde el 17 de julio del 2014 y vigente hasta 17 de julio del 2024, protege y distingue, “baterías para vehículos”. (folios 7 y 8 del expediente principal).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No hay hechos con tal carácter de importancia para lo resuelto.

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. En el caso concreto, se solicita la inscripción del signo, “**ROCKET**”, como marca de fábrica y comercio para proteger y distinguir, “baterías, acumuladores eléctricos, baterías galvánicas, acumuladores eléctricos para vehículos,

celdas húmedas, baterías eléctricas, baterías para iluminación, baterías de ignición, celdas secundarias, baterías de plomo ácido para aplicaciones automotrices y de ciclo profundo, baterías para automóviles, baterías recargables, baterías de iones de litio”, en clase 09 de la nomenclatura internacional.

En la publicidad registral se encuentran inscritas las marcas de fábrica y comercio, “**ROCKETT Y KOBÁ**”, registro número **236728**, y “**BATERÍAS ROCKETT**”, registro número **236729**, ambas en clase 9 de la nomenclatura internacional, protegen y distinguen, “baterías para vehículos”, propiedad de la empresa **GRUPO Q PRODUCTOS AUTOMOTRICES, SOCIEDAD ANÓNIMA**.

El Registro de la Propiedad Industrial, en resolución final rechazó la solicitud de la marca presentada, porque es inadmisibles por razones extrínsecas, toda vez, que causa confusión con los signos registrados, y se deriva una asociación de productos, al amparo del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa solicitante apela argumentando que, **1.-** La única coincidencia es la partícula **ROCKET**, sin embargo, se denota una enorme diferenciación gráfica y fonética entre los signos distintivos. **2.-** Se debe aplicar la teoría de la visión de conjunto, tomando en consideración los signos propuestos como un todo, sin tener que descomponer cada uno de sus elementos por separado. **3.-** Desde el punto de vista ideológico, ambos signos son términos de fantasía, no evocan ningún concepto en particular.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. 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 con ello se afecte algún derecho de terceros, entre otros casos: cuando sea 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 (inciso a). O cuando dichos productos o servicios sean diferentes pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad (inciso b), en ambos supuestos, cuando puedan causar confusión al público consumidor.

Aunado a lo anterior, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece las reglas para calificar la semejanza entre signos distintivos. Dentro de ellos en su inciso e) dispone que:

“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”.

Al ser la finalidad de una marca el lograr individualizar 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.

En este mismo orden de ideas, el artículo 25 de la Ley de Marcas establece el alcance de los derechos conferidos al titular de un registro marcario, disponiendo que éste “[...] gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión [...]”

Esta protección confiere al titular de un signo marcario o a sus derechohabientes, el derecho de actuar contra terceros que, sin su consentimiento ejecuten, dentro de otros, alguno de los siguientes actos:

“[...] e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca, para productos o servicios, cuando tal uso pueda causar confusión o el riesgo de asociación con el titular del registro.

f) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios cuando tal uso pueda causarle al titular o al derechohabiente del registro un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso...”

Visto lo anterior, y tomando en consideración el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que permite calificar las similitudes y diferencias entre los signos, al realizar el análisis comparativo entre la marca a registrar “**ROCKET**”, en clase 9 de la nomenclatura internacional, no puede este Órgano de alzada resolver de modo distinto a como lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial y por ello avala el cotejo realizado en la resolución impugnada, visible a folios 27 a 30 del expediente principal, en donde se determinó claramente que desde el punto de vista gráfico como fonético no existe una diferencia tal que los individualice plenamente, dado que el elemento distintivo de la marca solicitada es “**ROCKET**”, que se encuentra incluido en los signos inscritos “**ROCKETT Y KOBA**” registro **236728**, y “**BATERÍAS ROCKET**” registro **236729**, en clase 9 de la nomenclatura internacional, lo cual hace que sean mayores las semejanzas que las diferencias entre ellos, pues el compartir el signo propuesto la palabra “**ROCKET**” de las marcas registradas, podría inducir a los consumidores a pensar que la titular de los signos inscritos **GRUPO Q PRODUCTOS AUTOMOTRICES, SOCIEDAD ANÓNIMA**, ha incluido una nueva línea de productos bajo la denominación “**ROCKET**”.

Por otra parte, dentro del contexto ideológico, no podríamos obviar que el compartir los signos como se ha indicado líneas arriba la palabra “**ROCKET**”, evocan una misma idea o concepto en la mente del consumidor, por lo que este las relacionaría de manera directa con los productos que comercializa la titular de los registros inscritos **GRUPO Q PRODUCTOS AUTOMOTRICES, SOCIEDAD ANÓNIMA**, no siendo posible de esa manera su coexistencia registral.

De lo expuesto, es importante tener presente que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre ellos, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

En síntesis, podríamos decir que, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles. Para el caso en examen, obsérvese que las marcas inscritas “**ROCKETT Y KOBA**” registro **236728**, protege “baterías para vehículos”, y “**BATERÍAS ROCKET**” registro **236729**, protege “baterías para vehículos”, en clase 9 de la nomenclatura internacional (folios 5 y 7 del expediente principal), y la marca de fábrica y comercio propuesta “**ROCKET**”, pretende amparar “baterías, acumuladores eléctricos, baterías galvánicas, acumuladores eléctricos para vehículos, celdas húmedas, baterías eléctricas, baterías para iluminación, baterías de ignición, celdas secundarias, baterías de plomo ácido para aplicaciones automotrices y de ciclo profundo, baterías para automóviles, baterías recargables, baterías de iones de litio” (folio 2 del expediente principal), donde los productos del signo solicitado se encuentran dentro de la misma actividad mercantil, sea, dentro de la misma gama de productos comercializados, sea, en el campo de baterías para vehículos, por lo que sustancialmente podrían compartir los mismos canales de distribución, puesto de venta y el mismo tipo de consumidor,

quien podría asociar el origen empresarial de los productos a comercializar, sin que éste pueda diferenciarlos.

En virtud del análisis realizado, este Tribunal estima que efectivamente el signo propuesto en clase 9 de la nomenclatura internacional, presentado por la empresa **SEBANG GLOBAL BATTERY CO., LTD**, generaría riesgo de confusión y asociación empresarial dado el elemento en común que comparte con los signos y comercializar productos de la misma naturaleza que los distintivos registrados, procediendo de esa manera su inadmisibilidad por razones extrínsecas.

SEXTO. SOBRE LOS AGRAVIOS. El representante de la empresa apelante, dentro de sus agravios, expone que la única coincidencia entre los signos es la partícula “**ROCKET**”, basa la diferenciación a nivel gráfico y fonético. Sin embargo, visto lo signos desde una perspectiva global, se tiene que el distintivo propuesto para registro comparte el componente “**ROCKET**”, de las marcas inscritas “**ROCKETT Y KOBA**”, y “**BATERÍAS ROCKET**” constituyéndose éste en el elemento donde se concentra la aptitud distintiva de cada uno de los signos, por lo que, queda claro que la solicitud de la marca de fábrica y comercio “**ROCKET**” contiene una evidente similitud visual y auditiva que puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión, y además en cuanto a los productos son de una misma naturaleza, baterías para vehículos, situación que agrava la posibilidad que el consumidor se confunda o caiga en error sobre el origen empresarial de los productos que está adquiriendo. De ahí, que la representación de la recurrente, no lleva razón en su alegato.

Dado lo anterior, resulta evidente que no es posible acceder a lo solicitado por la representación de la empresa **SEBAN GLOBAL BATTERY CO., LTD**, toda vez que el signo propuesto puede causar riesgo de confusión y riesgo de asociación empresarial, en virtud de que protegería productos de una misma naturaleza a los previamente inscritos a favor de otro titular y por ello

cuentan con el amparo que la publicidad registral les confiere. Siendo que, de lo contrario se podría provocar un daño económico y comercial a ese titular.

Respecto al agravio de la recurrente sobre que debe aplicarse la teoría de la visión de conjunto, sin descomponer sus elementos por separado, este Tribunal estima procedente señalar que los signos, se examinan en su totalidad, tomando en cuenta cada uno de sus componentes, y en el caso concreto se determina que la marca que se solicita incluye la palabra ROCKET de los signos inscritos, que es el elemento donde se concentra la aptitud distintiva.

Así mismo, expresa la empresa apelante que, a nivel ideológico, ambos signos son términos de fantasía, no evocan ningún concepto en particular. En relación a este aspecto, este Tribunal comparte lo dicho por el Registro de la Propiedad Industrial, cuando en la resolución apelada señala que: “[...] la palabra ROCKET [...] cuenta con un significado [...] cohete. Al ser el signo solicitado muy similar a los registrados puede transmitir o proyectar una idea similar al consumidor lo que genera un riesgo de confusión por asociación empresarial”, de ahí, que dicho alegato no sea admisible.

Consecuencia de todo lo expuesto, al existir registros vigentes deben éstos ser protegidos de un eventual riesgo de confusión y riesgo de asociación empresarial, de conformidad con el artículo 25, párrafo primero, e incisos e) y f), en relación con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 inciso e) de su Reglamento. Por ello, este Tribunal concuerda plenamente con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, siendo lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial de la empresa **SEBANG GLOBAL BATTERY CO. LTD**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de las Propiedad Industrial a las 10:16:18 horas del 10 de mayo del 2018, la que en este acto se **confirma**.

SÉTIMO. 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 y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial de la empresa **SEBANG GLOBAL BATTERY CO. LTD**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de las Propiedad Industrial a las 10:16:18 horas del 10 de mayo del 2018, la que en este acto se **confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“ROCKET”**, en clase 9 de la nomenclatura internacional. 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

Carlos José Vargas Jiménez

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/NUB/KMC/IMDD/CJVJ/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE. MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.72.33