
RESOLUCION DEFINITIVA

RECURSO DE REVISION

EXPEDIENTE 2018-0144-TRA-PI

REPUESTOS GIGANTE, S.A., APELANTE

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2017-11064)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0555-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con quince minutos del veintiséis de setiembre de dos mil dieciocho.

Recurso de Revisión formulado por la licenciada **Mariela Solano Obando**, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-1076-0532, en su condición de apoderada especial de la empresa **REPUESTOS GIGANTE, S.A.**, de esta plaza, cédula de persona jurídica 3-101-156677, contra lo dispuesto en el Voto 0397-2018, dictado por este Tribunal a las 13:30 horas, del 04 de julio de 2018, que declaró sin lugar el recurso de apelación presentado en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:48:30 horas del 08 de febrero de 2018.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante resolución dictada a las 13:48:30 horas del 08 de febrero de 2018, el Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la solicitud de inscripción de la marca de



comercio en clase 35 internacional, presentada por la licenciada **Mariela Solano Obando**, en su condición de apoderada especial de la empresa **REPUESTOS GIGANTE, S.A.**

SEGUNDO. Que este Tribunal, mediante voto 0397-2018, dictado a las 13:30 horas del 4 de julio de 2018, resolvió el recurso de apelación presentado por la licenciada **Mariela Solano Obando**, en representación de la empresa **REPUESTOS GIGANTE, S.A.**, contra la indicada resolución, avalando el criterio del Registro de la Propiedad Industrial, y por ende confirmando la resolución recurrida. Que el relacionado voto le fue debidamente notificado el 28 de agosto de 2018 y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 03 de setiembre de 2018, el citado representante interpuso recurso extraordinario de revisión respecto de lo resuelto en el voto referido, en razón de lo cual, en este acto conoce este Órgano de Alzada.

Redacta la juez Díaz Díaz; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos de tal naturaleza y relevantes para el dictado de la presente resolución, los siguientes:

1. Que el Voto 0397-2018 fue dictado por el Tribunal Registral Administrativo, a las de las 13:30 del 4 de julio de 2018, y declaró sin lugar el *recurso de apelación* interpuesto por la licenciada **Mariela Solano Obando**, en su condición de apoderada especial de la empresa **REPUESTOS GIGANTE S.A.**, en contra de la resolución dictada por el

Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:48:30 horas del 8 de febrero de 2017, la cual, confirmó, y en razón de ello denegó la inscripción de la marca solicitada. Tal y como se desprende de folio 50 al 57 del expediente de legajo de apelación.

2. Que en las páginas 1 y 2, y; 5, 6 y 7 del voto citado anteriormente (folios 50 y 51, y; 54, 55 y 56 del legajo de apelación) se indicó lo siguiente, respectivamente:

“... **PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 09 de noviembre de 2017, la licenciada **Mariela Solano Obando**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la



marca de servicios , para proteger y distinguir, en la clase 18 de la nomenclatura internacional: “la importación, venta y distribución de repuestos de vehículos, chasis de vehículos y motores de vehículos terrestres, entre ellos cigüeñales, pistones, turbos, anillos camisas, berings, válvulas, guías, bombas de agua, partes de motor, carrocería, chasis, neumáticos y accesorios en general”. ...” (el subrayado es nuestro y corresponde a lo indicado **erróneamente**) (ver folios 50 y 51 del legajo de apelación)

“... El análisis de la eventual coexistencia de tales signos distintivos, sea de la marca (en la clase 18) para la cual fue rechazada la presente solicitud, por el nombre comercial inscrito, debe hacerse partiendo de los alcances en el caso concreto, del Principio de Especialidad Marcaria, recogido en el artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (No. 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), y reflejado en el artículo 8 inciso

d) *ibídem*, en este caso, como motivo para el rechazo de la inscripción de un signo distintivo, y en el numeral **24** incisos d) y e) del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002, como elemento de juicio al momento de analizar la procedencia de una solicitud de inscripción de una marca, coincidiendo en el presente caso, este Tribunal, con lo resuelto por el Órgano a quo para el rechazo de la solicitud de marca que nos ocupa (**en la clase 18 internacional**), fundamentado en una identidad de signos, así como por tratarse de (**productos**) relacionados con el giro o la actividad mercantil del nombre comercial inscrito, propiedad de la empresa (**MATISSE S.A.**), dando como fundamento legal la prohibición establecida por el inciso d) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, antes citado.

Así las cosas, si tal como se mencionó en el único hecho probado, el nombre comercial “**CENTRO DE LLANTAS GIGANTE**” fue inscrito para identificar un establecimiento comercial cuyo giro comercial es (**la venta de artículos de joyería y fantasía, este se encuentra directamente relacionado con los productos que, por ser “accesorios de vestimenta y relacionados”, protegería y distinguiría el signo solicitado en la clase 18 internacional**), por lo que **resultaría imprudente autorizar la coexistencia registral de los signos contrapuestos**, ya que la concurrencia de todos los factores recién destacados puede traer como consecuencia que ocurra, en perjuicio de la empresa titular del nombre comercial registrado: “... *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 ...*”, según el tenor del inciso f) del numeral 25 del Reglamento de la Ley de Marcas, aplicable en este caso para los nombres comerciales, pudiendo surgir así una conexión competitiva entre el establecimiento comercial de la empresa titular y los productos de la marca solicitada, que no puede ser permitida por este

Órgano de Alzada; razones todas las anteriormente expuestas, por las que resultan a todas luces totalmente improcedentes los argumentos planteados por el aquí recurrente en sus agravios. Esto aunado a que el artículo 24 del Reglamento a nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos ordena la preponderancia a las similitudes según sus incisos b), c) y e).

En el presente caso, no resulta de aplicación el principio de especialidad como se solicita, ello en razón de que el nombre comercial inscrito “**CENTRO DE LLANTAS GIGANTE**”, protege y distingue: “*un establecimiento dedicado a la comercialización de llantas, neumáticos, accesorios, etc. Ubicado en La Uruca, diagonal a las oficinas de LACSA*” y el signo solicitado es para proteger y distinguir servicios en clase 35: “*la importación, venta (y **distribución**) de repuestos de vehículos, chasis de vehículos y motores de vehículos terrestres, entre ellos cigüeñales, pistones, turbos, anillos camisas, berings, válvulas, guías, bombas de agua, partes de motor, carrocería, chasis, neumáticos y accesorios en general*”, estando los mismos relacionados por tratarse de repuestos, accesorios y partes esenciales para vehículos. ...”. **(lo escrito entre paréntesis y en negrita es nuestro y corresponde a lo indicado erróneamente)** (ver folios 54, 55 y 56 del legajo de apelación)

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos de esa naturaleza relevante para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. EN CUANTO AL REGIMEN RECURSIVO EN GENERAL Y LA COMPETENCIA DE ESTE TRIBUNAL REGISTRAL. Los actos administrativos, como manifestación de voluntad de la Administración en ejercicio de sus facultades, pueden ser impugnados por los destinatarios si los encuentran lesivos a sus intereses, tanto en sede administrativa como jurisdiccional, mediante los recursos que han sido clasificados, por la

doctrina como por el legislador, según aparecen en la Ley General de la Administración Pública y en el Código Procesal Civil, en dos categorías, a saber: **recursos ordinarios** (revocatoria y apelación) y **recursos extraordinarios** (casación y revisión).

En el caso del **recurso de revisión**, en esta sede administrativa se trata de un recurso extraordinario o excepcional que se da contra actos administrativos firmes, cuando presentan razonables dudas de validez, y que solo procede en los supuestos previstos taxativamente en el artículo 353 de la citada Ley General de la Administración Pública, el cual establece:

“Artículo 353.- 1. Podrá interponerse recurso de revisión ante el Jefe de la respectiva Administración contra aquellos actos finales firmes en que concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Cuando al dictarlos se hubiere incurrido en manifiesto error de hecho que aparezca de los propios documentos incorporados al expediente;

b) Cuando aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto, ignorados al dictarse la resolución o de imposible aportación entonces al expediente;

c) Cuando en el acto hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme anterior o posterior del acto, siempre que, en el primer caso, el interesado desconociera la declaración de falsedad; y

d) Cuando el acto se hubiera dictado como consecuencia de prevaricato, cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial.”

Con relación a esas causales, hay que señalar, en cuanto a la primera, que el **error de hecho** al que se está refiriendo debe recaer, no en los “supuestos normativos aplicables”, sino en los supuestos fácticos o circunstancias relevantes que habrían sido interpretados de manera equivocada; asimismo, que no basta que haya ocurrido el error, sino que éste debe ser evidente y posible de demostrar sin mayor esfuerzo; y finalmente, que debe inferirse o proceder de los

mismos documentos incorporados al expediente, y no de elementos extraños a éste ni de declaraciones jurisdiccionales. En cuanto a la segunda causal, los **documentos** a los que ésta se refiere deberían tener tal importancia en la decisión del asunto, que, de suponerse su incorporación al expediente, cabría esperar que el resultado hubiera sido, necesariamente, otro distinto, requiriéndose, además, que el recurrente no conociera la existencia de tales documentos, o bien, que, conociéndola no hubiese estado en posibilidad de aportarlos en el momento procesal oportuno.

Finalmente, en el caso de las dos últimas causales, se precisa en uno u otro caso que haya sentencia judicial que condene el delito correspondiente (Véanse en igual sentido, entre otros, a Jesús GONZÁLEZ PÉREZ, Los recursos administrativos y económico-administrativo, Editorial Cívitas S.A., Madrid, 1975, pp. 299-306, citado por la Procuraduría General de la República en su dictamen C-174-98, del 16 de diciembre de 1998; véase ese dictamen y además el C-157-2003, del 3 de junio de 2003).

Con fundamento en los principios jurídicos aplicables en este Tribunal, contemplados en el artículo 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, 8039, del 12 de octubre de 2000 publicada en el Diario Oficial La Gaceta 106 de 27 de octubre de 2000, este Órgano de Alzada debe ajustar sus actuaciones al procedimiento y a las normas de funcionamiento establecidas, primero en su normativa propia, y luego de manera supletoria en el Libro II de la Ley General de la Administración Pública, cabe colegir que de cumplirse alguno de los supuestos contemplados en el artículo 353 de esa Ley General, sí procede el recurso de revisión contra las resoluciones que dicta este Tribunal Registral Administrativo, debiéndose aclarar que su conocimiento debe ser asumido por este mismo Tribunal, por tratarse de un órgano de desconcentración máxima, con personalidad instrumental e independencia funcional y administrativa (todo esto de acuerdo con el numeral 19 de la citada Ley de Procedimientos de Observancia), y por tratarse en definitiva de la jerarquía máxima de la institución (Véase en igual sentido el dictamen C-374-2004, emitido por la Procuraduría

General de la República el 13 de diciembre del 2004).

CUARTO. SOBRE LA IMPROCEDENCIA DEL RECURSO PLANTEADO. En el caso bajo examen, en el recurso de revisión presentado por el representante de la empresa **Repuestos Gigante S.A.**, se expone el siguiente argumento:

“... Queda claro que, el análisis de distintividad y aplicación del principio de especialidad en este caso fue equívoco por las siguientes razones:

- 1. Las marcas no están en la categoría 18 sino 35 de la Clasificación de Niza.*
- 2. Centro de Llantas Gigante protege: Un establecimiento dedicado a la comercialización de llantas, neumáticos, accesorios, etc. Ubicado en La Uruca, diagonal a las oficinas de LACSA.*
- 3. Repuestos Gigante (diseño) pretende proteger: “La importación, venta de repuestos de vehículos, chasis de vehículos y motores de vehículos terrestres, entre ellos cigüeñales, pistones, turbos, anillos camisas, berings, válvulas, guías, bombas de agua, partes de motor, carrocería, chasis, neumáticos y accesorios en general” ...”*

Es decir, que las actividades a proteger por ambos signos aunque están ubicadas en la clase 35 son giros totalmente diferenciables entre sí sin que haya relación directa entre uno y otro. No son accesorios de vestimenta como sí lo es la joyería que es el supuesto que se analizó en la resolución recurrida.

...

En consecuencia, considero que el consumidor nacional puede distinguir ambos productos del mercado automotriz, pues uno son llantas en general y el otros son repuestos de vehículos, chasis de vehículos y motores de vehículos terrestres, entre ellos cigüeñales, pistones, turbos, anillos camisas, berings, válvulas, guías, bombas de agua, partes de motor, carrocería, chasis, neumáticos, y accesorios en general, por lo que no es procedente considerar que existe una imposibilidad

registral para inscribir la marca de mi representada sin procurar un derecho exclusivo e ilegítimo sobre un signo que no tiene relación alguna con los productos de Repuestos Gigante. Cabe destacar que, esta representación hubiera comprendido el rechazo de inscribir la marca para proteger la comercialización de neumáticos pues, la jurisprudencia y las normas son claras en cuanto a que ahí si existe una incompatibilidad imposible de separar, pero al contrario a ello y partiendo de un análisis equivocado de los hechos según he expuesto, procedió a rechazar la marca por completo.

...

*De conformidad con lo anterior, la aplicación del principio de especialidad es un análisis obligatorio para determinar la distintividad entre marcas similares, donde pueden excluirse productos que sean completamente incompatibles de coexistir, que en este caso rige para distinguir una marca de otra por los productos que protegen dentro de una misma clase. Nótese incluso que existe una autorización legal para impedir el registro del signo similar cuando, de la lista de productos, hubiera identidad entre los signos, lo cual **no existe en el presente caso, ya que hay una gran diferencia entre llantas y repuestos de vehículos que estamos intentando registrar, sus canales de distribución al público y los usos de los productos en sí.***

Recordamos finalmente que, entre nuestros alegatos de conclusión para alegar la viabilidad legal de la coexistencia de ambos signos, tenemos son:

- a) Similitud o igualdad en la clase de Niza, pero **distinción en bienes o servicios protegidos**: Con este parámetro podemos sostener la coexistencia de marcas potencialmente similares, si de ellas se extrae no solo una diferencia ideológica sino también sus productos a proteger son claramente distinguibles en el mercado (llantas y repuestos en general)*
- b) Diferentes canales de distribución: básicamente se refiere a que el mercado meta de los productos de cada marca confrontada sean diferentes y faciliten*

la identificación clara de los consumidores al punto de ni siquiera piense en una posible relación empresarial.

- c) *De la lista de productos que protegen el nombre comercial ya inscrito, podemos entender que si bien son productos relacionados con la industria automotriz, estos se limitan únicamente a lo que se refiere a las llantas y su mantenimiento o reparación, mientras **la marca de mi representada se enfoca en cualquier otro repuesto que tenga relación directa con el segmento comercial de la mecánica y carrocería de los automóviles y sus repuestos y accesorios**, todo lo cual la diferencia plenamente de la marca de mi representada.*

...

Insistimos en que Repuestos Gigante (diseño) pretende registrar una lista detallada de repuestos de mecánica, motor y chasis de automóviles, mientras Centro de Llantas Gigante solo protege un establecimiento comercial dedicado a la venta de llantas, neumáticos y sus accesorios (o sea accesorios de las llantas, como podrían ser aros, copas, y herramientas para su cambio o mantenimiento) y no tiene relación alguna ni se interesa por el segmento mecánico automotriz en el cual hay todo un mercado especializado y que no requiere un conocimiento profundo para distinguir entre uno y otro producto. El haber partido del supuesto que ambas marcas conforman parte de la clase 18 y una es parte de la otra como lo son la “joyería y fantasía” y los “accesorios de vestimenta y relacionados”, es negar toda inteligencia al consumidor y toda particularidad de los productos, lo que conllevaría a crear un derecho en exclusiva a un signo que se extralimitaría de las fronteras de su campo de aplicación debidamente restringido por su titular al momento de su inscripción.

...

Con fundamento en los hechos, consideraciones y fundamentos expuestos

respetuosamente solicito a su Autoridad que declare con lugar el presente recurso de revisión, declare la legalidad de coexistencia de los signos cotejados en aplicación del principio de especialidad y de los hechos reales que comportan las marcas, y en consecuencia anule la resolución aquí recurrida de forma que ordene continuar con el registro de Repuestos Gigante sin que exista oposición de oficio por la coexistencia de estos signos. ...”.

En virtud de estas manifestaciones y una vez analizado el asunto, observa este Tribunal que no se configura el supuesto del inciso a) del artículo 353 de la Ley General de la Administración Pública. Es criterio de este Órgano de Alzada que la disconformidad alegada no se constituye en un error de hecho de los que contempla la norma de cita.

Es criterio de este Tribunal que en el voto 0397-2018 de las 13:30 horas del 4 de julio de 2018, si expresa sin lugar a dudas los motivos que sustentan la decisión final sin que lo transcrito demás constituya la base de esta , más bien se infiere claramente que lo que existe es un mero error material de transcripción de la clase de la nomenclatura internacional y los servicios descritos por esta al momento de incorporarlos en el voto antes citado. De ahí que no se trata este caso de una situación de error manifiesto de hecho.

En el Voto 0397-2018 se expone el fondo y dio el fundamento legal para el rechazo de su solicitud, tal y como se desprende de folios 53 al 57 del expediente del legajo de apelación donde se estableció lo siguiente:

“... Del presente expediente se colige con meridiana claridad, que en el caso bajo examen los signos contrapuestos son idénticos en su parte denominativa preponderante, sea el término “GIGANTE”, ya que el signo propuesto como



, y el signo inscrito como **“CENTRO DE LLANTAS GIGANTE”**, tienen ese elemento en común. Se nota además que el elemento figurativo de la marca propuesta, resulta insuficiente para generar una distinción entre éstos, por lo que el elemento central en ambos signos distintivos es **“GIGANTE”**, y dicho elemento figurativo no tiene tanto peso de distintividad para el cotejo. De esta manera se hace el cotejo entre **“GIGANTE”** y **“GIGANTE”**. Se concluye así que, dichos términos son gráfica y fonéticamente idénticos, razón por la cual resultan fácilmente confundibles. De esta forma se detecta un riesgo de confusión para el consumidor que puede asociar



la marca de servicios solicitada con el nombre comercial inscrito **“CENTRO DE LLANTAS GIGANTE”**.

Si bien es cierto hay diferencias gráficas entre ambos signos, el elemento denominativo antes analizado es el que predomina, por lo que estas no son suficientes para hacer la distinción. Conforme lo ha expresado además este Tribunal en reiterada jurisprudencia, para este tipo de casos, la parte denominativa prima sobre la figurativa, se le da más peso a la primera de parte del público consumidor, por lo que el cotejo marcario se centra en los elementos dichos, pues en tal caso los signos de marras presentan una similitud en los campos gráfico y fonético, en su parte preponderante antes indicada. ...”.

Asimismo, se estableció por el fondo para el rechazo de la marca solicitada, en aplicación del principio de especialidad y bajo al fundamento legal establecido en el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas, lo siguiente:

*“... En el presente caso, no resulta de aplicación el principio de especialidad como se solicita, ello en razón de que el nombre comercial inscrito **“CENTRO DE LLANTAS GIGANTE”**, protege y distingue: “un establecimiento dedicado a la comercialización de llantas, neumáticos, accesorios, etc. Ubicado en La Uruca, diagonal a las oficinas de LACSA” y el signo solicitado es para proteger y distinguir servicios en clase 35: “la importación, venta ... de repuestos de vehículos, chasis de vehículos y motores de vehículos terrestres, entre ellos cigüeñales, pistones, turbos, anillos camisas, berings, válvulas, guías, bombas de agua, partes de motor, carrocería, chasis, neumáticos y accesorios en general”, estando los mismos relacionados por tratarse de repuestos, accesorios y partes esenciales para vehículos.*



*Concluye este Tribunal, que la marca de servicios solicitada , en clase 35 de la nomenclatura internacional, no tiene aptitud distintiva, requisito necesario para ser inscrita como marca. A criterio del Tribunal se da la posibilidad de causar riesgo de confusión y de asociación al público consumidor por estar registrado el nombre comercial **“CENTRO DE LLANTAS GIGANTE”**, para proteger y distinguir la comercialización de llantas, neumáticos y accesorios.*

Al quedar claro para este Tribunal que, con la inscripción de la marca solicitada se podrían afectar los derechos de la empresa titular del nombre comercial inscrito,

*además de existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre los signos distintivos contrapuestos sobre el origen empresarial, quebrantando con ello lo estipulado en el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas de repetida cita, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Mariela Solano Obando**, en su condición de apoderada especial de la empresa **REPUESTOS GIGANTE S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:48:30 horas del 8 de febrero de 2017, la cual, en este acto se confirma. ...”.*

Por ende, este Tribunal no encuentra omisión alguna en cuanto a valorar algún error cometido en la tramitación de este proceso, que conlleve a una nulidad del Voto 0397-2018 emitido por este Tribunal, a las 13:30 horas del 4 de julio de 2018, como tampoco alguna actuación de parte del Registro de la Propiedad Industrial que se deba anular.

Por lo anterior, los alegatos del representante de la sociedad recurrente no se ajustan a los presupuestos establecidos en el artículo 353 de la Ley General de la Administración Pública, razón por la que se rechaza de plano el recurso interpuesto y se confirma el Voto 0397-2018, supra citado.

No obstante, si se colige que este órgano de alzada en el Voto 0397-2018, cometió un error material al señalar erróneamente el giro comercial del nombre comercial inscrito, así como la clase de la nomenclatura internacional y los servicios de la marca solicitada, entre otros, siendo lo procedente realizar una corrección material del citado voto en lo correspondiente, para mantener incólume lo resuelto a excepción del citado error, visible en el voto 0397-2018 de las 13:30 horas del 4 de julio de 2018, folios 50 al 57 de legajo de apelación, en el cual se consignó en el hecho probado 2 del Considerando PRIMERO lo siguiente:

“... **PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad

Industrial el 09 de noviembre de 2017, la licenciada **Mariela Solano Obando**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de servicios



, para proteger y distinguir, en la clase 18 de la nomenclatura internacional: “*la importación, venta y distribución de repuestos de vehículos, chasis de vehículos y motores de vehículos terrestres, entre ellos cigüeñales, pistones, turbos, anillos camisas, berings, válvulas, guías, bombas de agua, partes de motor, carrocería, chasis, neumáticos y accesorios en general*”. ...” (el subrayado es nuestro y corresponde a lo indicado erróneamente) (ver folios 50 y 51 del legajo de apelación)

“... El análisis de la eventual coexistencia de tales signos distintivos, sea de la marca (en la clase 18) para la cual fue rechazada la presente solicitud, por el nombre comercial inscrito, debe hacerse partiendo de los alcances en el caso concreto, del Principio de Especialidad Marcaria, recogido en el artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (No. 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), y reflejado en el artículo 8 inciso d) ibídem, en este caso, como motivo para el rechazo de la inscripción de un signo distintivo, y en el numeral 24 incisos d) y e) del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002, como elemento de juicio al momento de analizar la procedencia de una solicitud de inscripción de una marca, coincidiendo en el presente caso, este Tribunal, con lo resuelto por el Órgano a quo para el rechazo de la solicitud de marca que nos ocupa (en la clase 18 internacional), fundamentado en una identidad de signos, así como por tratarse de (productos) relacionados con el giro o la actividad mercantil del nombre comercial inscrito, propiedad de la empresa (MATISSE S.A.), dando como fundamento legal la prohibición establecida por el inciso d) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos

Distintivos, antes citado.

Así las cosas, si tal como se mencionó en el único hecho probado, el nombre comercial “CENTRO DE LLANTAS GIGANTE” fue inscrito para identificar un establecimiento comercial cuyo giro comercial es **(la venta de artículos de joyería y fantasía, este se encuentra directamente relacionado con los productos que, por ser “accesorios de vestimenta y relacionados”, protegería y distinguiría el signo solicitado en la clase 18 internacional)**, por lo que **resultaría imprudente autorizar la coexistencia registral de los signos contrapuestos**, ya que la concurrencia de todos los factores recién destacados puede traer como consecuencia que ocurra, en perjuicio de la empresa titular del nombre comercial registrado: “... *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 ...*”, según el tenor del inciso f) del numeral 25 del Reglamento de la Ley de Marcas, aplicable en este caso para los nombres comerciales, pudiendo surgir así una conexión competitiva entre el establecimiento comercial de la empresa titular y los productos de la marca solicitada, que no puede ser permitida por este Órgano de Alzada; razones todas las anteriormente expuestas, por las que resultan a todas luces totalmente improcedentes los argumentos planteados por el aquí recurrente en sus agravios. Esto aunado a que el artículo 24 del Reglamento a nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos ordena la preponderancia a las similitudes según sus incisos b), c) y e).

En el presente caso, no resulta de aplicación el principio de especialidad como se solicita, ello en razón de que el nombre comercial inscrito “CENTRO DE LLANTAS GIGANTE”, protege y distingue: “*un establecimiento dedicado a la comercialización de llantas, neumáticos, accesorios, etc. Ubicado en La Uruca, diagonal a las oficinas de LACSA*” y el signo solicitado es para proteger y distinguir servicios en clase 35: “*la importación, venta (y **distribución**) de repuestos de vehículos, chasis de vehículos y*

motores de vehículos terrestres, entre ellos cigüeñales, pistones, turbos, anillos camisas, berings, válvulas, guías, bombas de agua, partes de motor, carrocería, chasis, neumáticos y accesorios en general”, estando los mismos relacionados por tratarse de repuestos, accesorios y partes esenciales para vehículos. ...”. **(lo escrito entre paréntesis y en negrita es nuestro y corresponde a lo indicado erróneamente)** (ver folios 54, 55 y 56 del legajo de apelación) ...”.

Así las cosas, con fundamento en los artículos 157 de la Ley General de la Administración Pública y 31 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 354556-J, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de agosto de 2009, se procede a corregir el voto 0397-2018 de las 13:30 horas del 4 de julio de 2018, visible a folios 50 al 57 de legajo de apelación, siendo lo correcto, lo siguiente:

“... **PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 09 de noviembre de 2017, la licenciada **Mariela Solano Obando**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de servicios



, para proteger y distinguir, en la clase 35 de la nomenclatura internacional: “la importación, venta de repuestos de vehículos, chasis de vehículos y motores de vehículos terrestres, entre ellos cigüeñales, pistones, turbos, anillos camisas, berings, válvulas, guías, bombas de agua, partes de motor, carrocería, chasis, neumáticos y accesorios en general”. ...” **(el subrayado es nuestro y corresponde a lo que fue corregido)**

“... El análisis de la eventual coexistencia de tales signos distintivos, sea de la marca (en

la clase 35) para la cual fue rechazada la presente solicitud, por el nombre comercial inscrito, debe hacerse partiendo de los alcances en el caso concreto, del ***Principio de Especialidad Marcaria***, recogido en el artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (No. 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), y reflejado en el artículo 8 inciso d) ibídem, en este caso, como motivo para el rechazo de la inscripción de un signo distintivo, y en el numeral 24 incisos d) y e) del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002, como elemento de juicio al momento de analizar la procedencia de una solicitud de inscripción de una marca, coincidiendo en el presente caso, este Tribunal, con lo resuelto por el Órgano a quo para el rechazo de la solicitud de marca que nos ocupa (**en la clase 35 internacional**), fundamentado en una identidad de signos, así como por tratarse de (**servicios**) relacionados con el giro o la actividad mercantil del nombre comercial inscrito, propiedad de la empresa (**RECAUCHADORA GIGANTE, S.A.**), dando como fundamento legal la prohibición establecida por el inciso d) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, antes citado.

Así las cosas, si tal como se mencionó en el único hecho probado, el nombre comercial “**CENTRO DE LLANTAS GIGANTE**” fue inscrito para identificar un establecimiento comercial cuyo giro comercial es (*un establecimiento dedicado a la comercialización de llantas, neumáticos, accesorios, etc. Ubicado en La Uruca, diagonal a las oficinas de LACSA*), este se encuentra directamente relacionado con los servicios que, por ser “la importación, venta de repuestos de vehículos, chasis de vehículos y motores de vehículos terrestres, entre ellos cigüeñales, pistones, turbos, anillos camisas, berings, válvulas, guías, bombas de agua, partes de motor, carrocería, chasis, neumáticos y accesorios en general”, protegería y distinguiría el signo solicitado en la clase 35 internacional), por lo que resultaría imprudente autorizar la coexistencia registral de los signos contrapuestos, ya que la concurrencia de todos los factores recién destacados puede traer como consecuencia que ocurra, en

perjuicio de la empresa titular del nombre comercial registrado: “... *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 ...*”, según el tenor del inciso f) del numeral 25 del Reglamento de la Ley de Marcas, aplicable en este caso para los nombres comerciales, pudiendo surgir así una conexión competitiva entre el establecimiento comercial de la empresa titular y los productos de la marca solicitada, que no puede ser permitida por este Órgano de Alzada; razones todas las anteriormente expuestas, por las que resultan a todas luces totalmente improcedentes los argumentos planteados por el aquí recurrente en sus agravios. Esto aunado a que el artículo 24 del Reglamento a nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos ordena la preponderancia a las similitudes según sus incisos b), c) y e).

En el presente caso, no resulta de aplicación el principio de especialidad como se solicita, ello en razón de que el nombre comercial inscrito “**CENTRO DE LLANTAS GIGANTE**”, protege y distingue: “*un establecimiento dedicado a la comercialización de llantas, neumáticos, accesorios, etc. Ubicado en La Uruca, diagonal a las oficinas de LACSA*” y el signo solicitado es para proteger y distinguir servicios en clase 35: “*la importación, (venta de repuestos de vehículos), chasis de vehículos y motores de vehículos terrestres, entre ellos cigüeñales, pistones, turbos, anillos camisas, berings, válvulas, guías, bombas de agua, partes de motor, carrocería, chasis, neumáticos y accesorios en general*”, estando los mismos relacionados por tratarse de repuestos, accesorios y partes esenciales para vehículos. ...”. **(lo escrito entre paréntesis y en negrita es nuestro y corresponde a lo que fue corregido)**

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el ***recurso de revisión*** interpuesto por la licenciada **Mariela Solano Obando**, en su condición de apoderada especial

de la empresa **REPUESTOS GIGANTE, S.A.**, en contra del voto 0397-2018, dictado por este Tribunal Registral Administrativo, a las 13:30 horas del 4 de julio de 2018, y con fundamento en lo antes considerado, se corrige el error material cometido en el Voto 0397-2018 dictado por este Tribunal, a las 13:30 horas del 4 de julio de 2018, para que se lea correctamente como sigue: “... **PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 09 de noviembre de 2017, la licenciada **Mariela Solano Obando**, de calidades y en su condición



antes citada, solicitó la inscripción de la marca de servicios , para proteger y distinguir, en la clase 35 de la nomenclatura internacional: “*la importación, venta de repuestos de vehículos, chasis de vehículos y motores de vehículos terrestres, entre ellos cigüeñales, pistones, turbos, anillos camisas, berings, válvulas, guías, bombas de agua, partes de motor, carrocería, chasis, neumáticos y accesorios en general*”. ...” **(el subrayado es nuestro y corresponde a lo que fue corregido)**

“... El análisis de la eventual coexistencia de tales signos distintivos, sea de la marca (en la clase 35) para la cual fue rechazada la presente solicitud, por el nombre comercial inscrito, debe hacerse partiendo de los alcances en el caso concreto, del Principio de Especialidad Marcaria, recogido en el artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (No. 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), y reflejado en el artículo 8 inciso d) ibídem, en este caso, como motivo para el rechazo de la inscripción de un signo distintivo, y en el numeral 24 incisos d) y e) del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002, como elemento de juicio al momento de analizar la procedencia de una solicitud de inscripción de una marca, coincidiendo en el presente caso, este Tribunal, con lo resuelto por el Órgano a quo para el rechazo de la solicitud de marca que nos ocupa **(en la clase 35 internacional)**, fundamentado en una identidad de signos, así como por tratarse de

(servicios) relacionados con el giro o la actividad mercantil del nombre comercial inscrito, propiedad de la empresa (**RECAUCHADORA GIGANTE, S.A.**), dando como fundamento legal la prohibición establecida por el inciso d) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, antes citado.

Así las cosas, si tal como se mencionó en el único hecho probado, el nombre comercial “**CENTRO DE LLANTAS GIGANTE**” fue inscrito para identificar un establecimiento comercial cuyo giro comercial es *(un establecimiento dedicado a la comercialización de llantas, neumáticos, accesorios, etc. Ubicado en La Uruca, diagonal a las oficinas de LACSA, este se encuentra directamente relacionado con los servicios que, por ser “la importación, venta de repuestos de vehículos, chasis de vehículos y motores de vehículos terrestres, entre ellos cigüeñales, pistones, turbos, anillos camisas, berings, válvulas, guías, bombas de agua, partes de motor, carrocería, chasis, neumáticos y accesorios en general”, protegería y distinguiría el signo solicitado en la clase 35 internacional)*, por lo que resultaría imprudente autorizar la coexistencia registral de los signos contrapuestos, ya que la concurrencia de todos los factores recién destacados puede traer como consecuencia que ocurra, en perjuicio de la empresa titular del nombre comercial registrado: “... *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 ...*”, según el tenor del inciso f) del numeral 25 del Reglamento de la Ley de Marcas, aplicable en este caso para los nombres comerciales, pudiendo surgir así una conexión competitiva entre el establecimiento comercial de la empresa titular y los productos de la marca solicitada, que no puede ser permitida por este Órgano de Alzada; razones todas las anteriormente expuestas, por las que resultan a todas luces totalmente improcedentes los argumentos planteados por el aquí recurrente en sus agravios. Esto aunado a que el artículo 24 del Reglamento a nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos ordena la preponderancia a las similitudes según sus incisos b), c) y e).

En el presente caso, no resulta de aplicación el principio de especialidad como se solicita, ello en razón de que el nombre comercial inscrito “**CENTRO DE LLANTAS GIGANTE**”, protege y distingue: “*un establecimiento dedicado a la comercialización de llantas, neumáticos, accesorios, etc. Ubicado en La Uruca, diagonal a las oficinas de LACSA*” y el signo solicitado es para proteger y distinguir servicios en clase 35: “*la importación, (venta de repuestos de vehículos), chasis de vehículos y motores de vehículos terrestres, entre ellos cigüeñales, pistones, turbos, anillos camisas, berings, válvulas, guías, bombas de agua, partes de motor, carrocería, chasis, neumáticos y accesorios en general*”, estando los mismos relacionados por tratarse de repuestos, accesorios y partes esenciales para vehículos. ...”. **(lo escrito entre paréntesis y en negrita es nuestro y corresponde a lo que fue corregido)**. En todo lo demás, se mantiene incólume dicha resolución. **NOTIFIQUESE**.

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

cdfm/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

DESCRIPTORES

RECURSO DE REVISION CONTRA FALLO DEL TRA

TG: FALLO DEL TRA

TNR. 00.35.84