



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DE SUSPENSIÓN

Expediente No. 2015-0487-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “MOTORES 360”

MARIO PACHECO JIMÉNEZ, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2015-2472)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No 077-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cuarenta minutos del tres de marzo de dos mil dieciséis.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada **Natasha Donoso Esquivel**, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 9-097-394, en representación de **MARIO PACHECO JIMÉNEZ**, mayor, casado, vecino de Santa Ana, con cédula 1-735-619, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y ocho minutos, ocho segundos del veintiséis de mayo de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de marzo de 2015, la licenciada **Natasha Donoso Esquivel** en la representación indicada solicitó la inscripción de la marca de servicios **“MOTORES 360 (Diseño)”**, en Clase 35 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir **“Publicidad, gestión de negocios comerciales, comunicaciones al público, anuncios publicitarios por todos los medios de difusión, todo relativo a la industria de motores y estilos de vida relacionados con este”**.



SEGUNDO. Mediante resolución dictada a las catorce horas, treinta y ocho minutos, ocho segundos del veintiséis de mayo de dos mil quince, el Registro de la Propiedad Industrial, rechazó de plano la inscripción solicitada.

TERCERO. Inconforme con lo resuelto, la **Licenciada Donoso Esquivel**, en la representación indicada, recurrió la resolución final referida y en razón de ello conoce este Tribunal.

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante este Tribunal el 02 de octubre de 2015, visible a folio 77 de este expediente, la **Licenciada Natasha Donoso Esquivel** solicitó se decretara el suspenso del presente expediente, indicando: *“...en razón de que estamos prontos a presentar una acción de cancelación POR NO USO en contra del nombre comercial 360° (diseño) registro 150495 ante el Registro de la Propiedad Industrial, [...]. En virtud de lo anterior ruego dejar en suspenso el conocimiento de la apelación presentada hasta tanto se resuelva la cancelación que se presentará a inicios de la próxima semana...”*

QUINTO. Que mediante el **Voto No 803-2015** dictado por este Tribunal a las 13:50 horas del 22 de octubre de 2015, **se suspendió** el conocimiento de la solicitud de inscripción de la marca referida hasta que fuera conocida la acción de nulidad indicada por la licenciada Donoso Esquivel.

SEXTO. Que mediante escrito presentado ante este Tribunal el 12 de noviembre de 2015, la licenciada Donoso Esquivel solicitó se procediera a **levantar el suspenso** de estas diligencias y en razón de ello continúa este Órgano con el conocimiento del expediente.

SÉTIMO. 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal,



toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del 12 de julio al 24 de agosto del 2015.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal considera como hechos tenidos probados y de utilidad para el dictado de esta resolución, los siguientes:

- 1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito a favor de **Trescientos Sesenta Grados, S. A.** el nombre comercial “**360**” bajo el Registro **No 150495**, vigente desde el 2 de diciembre de 2004 y que protege en clase 49 internacional “*Un establecimiento comercial dedicado a la prestación de servicios profesionales en los campos del diseño gráfico, la publicidad y el mercadeo. Ubicado en San José, 150 metros al norte de la esquina noreste del ICE. Condominios Menorca, #13*”, (folio 66).
- 2.- Que el 5 de octubre de 2015, fue presentada la solicitud de cancelación por falta de uso en contra del nombre comercial inscrito bajo el registro 150495, (folio 79).
- 3.- Que el 20 de octubre de 2015, fue desistida la solicitud de cancelación por falta de uso en contra del registro 150495, (folio 79).
- 4.- Que el 12 de noviembre de 2015, fue admitido el desistimiento de la solicitud de cancelación por falta de uso en contra del registro 150495, (folio 88).
- 5.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de **Inversiones ARTQUIKA, S.A.**, la marca de servicios “**Fusión Creativa 360**” bajo el Registro **No. 242318**, vigente desde el 26 de marzo de 2015 y hasta el 26 de marzo de 2025, que protege “*Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina*”, en clase 35 internacional (folio 68).

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos,



útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DECRETADA POR ESTE TRIBUNAL. Este Tribunal, atendiendo la petición de la licenciada Donoso Esquivel, mediante **Voto No. 803-2015** suspendió el conocimiento de su solicitud de registro, en virtud de que fue interpuesta la cancelación por falta de uso de la marca con registro **150495**. No obstante, este procedimiento fue desistido desde el 20 de octubre de 2015 y admitido por el Registro el 12 de noviembre de 2015 -según consta en la certificación de la marca **“360° (DISEÑO)”** visible a folio 88-, por ende se debe levantar el suspenso dictado y continuar con el conocimiento del expediente de registro de la marca **“MOTORES 360° (DISEÑO)”** presentada por Mario Pacheco Jiménez.

CUARTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Una vez analizada la solicitud de la marca de servicios **“MOTORES 360° (DISEÑO)”** el Registro de la Propiedad Industrial decide rechazarla por considerarla inadmisibile por derechos de terceros, dado que al realizar el cotejo con el nombre comercial inscrito **“360° (DISEÑO)”** determina que ambos protegen servicios similares y relacionados. Aunado a ello, encontró que entre ellos hay similitud gráfica, fonética e ideológica, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad notoria que permita individualizarlos e identificarlos, violentando así lo dispuesto en los incisos a) y d) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la parte apelante manifiesta que dentro del expediente no hay pruebas que demuestren una posible confusión o riesgo de asociación entre los signos cotejados, siendo que hay muchos ejemplos de marcas que comparten un elemento común y sin embargo coexisten en forma pacífica en el mercado. Adicionalmente indica que debe el Registro considerar la palabra MOTORES, que es utilizada desde el punto de vista literal y figurativo y hace la diferencia con la marca inscrita. Así como el diseño contenido en el signo. Agrega que no existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre ambas marcas que sea capaz



de causar confusión en el público consumidor. Con fundamento en estos alegatos solicita sea revocada la resolución que apela y se ordene continuar con el trámite de su solicitud.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y EL COTEJO MARCARIO ENTRE NOMBRES COMERCIALES Y MARCAS. El artículo 1° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos establece que el objeto de la normativa marcaria es proteger en forma efectiva “...*los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...*”

La característica esencial de un signo marcario es la distintividad, entendida como aquella cualidad que permite individualizar el objeto protegido de otros productos o servicios de similar naturaleza que hayan sido puestos en el comercio por otros empresarios. Esta se debe determinar en función de su aplicación a esos bienes, de modo que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto éstos, menos distintivo será.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, contiene en su artículo 7 las causales intrínsecas que impiden que un signo pueda acceder a la categoría de marca registrada. Con relación a ello, para el presente asunto nos interesa:

Artículo 7°- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

[...]

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.

[...]

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica...”



De acuerdo a lo expuesto al analizar la marca pretendida “MOTORES 360° (DISEÑO)” resulta evidente que el elemento “motores” en relación con el objeto de protección propuesto: publicidad y gestión de negocios comerciales relativos a la industria de motores, es descriptivo y genérico, por lo que no le otorga ninguna distintividad al signo. En razón de ello, al realizar el análisis de registrabilidad debe este centrarse en los demás elementos que lo conforman, en este caso 360°, que es además su término preponderante.

En otro orden de ideas, el nombre comercial está definido en el **artículo 2** de la Ley de Marcas como: *“Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado”*

Asimismo, respecto de la protección de los nombres comerciales, dispone el **artículo 66** de esta Ley que su titular tiene derecho de actuar contra terceros que pretendan usar el comercio, sin su consentimiento, un signo distintivo idéntico o semejante al suyo -que ya disfrute de protección registral-, cuando esto pueda provocar confusión o riesgo de asociación respecto de sus titulares.

En general, para que prospere el registro de un signo distintivo, debe este tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es el que se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos.

La normativa marcaria, y concretamente el artículo 8 de la Ley de Marcas, es muy claro al negar la registración de un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito o en trámite de registro, cuando su objeto de protección sea también idéntico o semejante, o; aunque sea diferente sea susceptible de ser asociado, toda vez que la misión de los signos marcarios está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin lugar a duda. En consecuencia, el Registro de la Propiedad Industrial protege los derechos del titular desde el instante en que con prioridad presenta una solicitud de registro



de una marca, así, como el derecho exclusivo del signo sobre los productos o servicios protegidos con este.

A mayor abundamiento, el **artículo 65** de la Ley de Marcas, dispone que no pueden acceder a la protección registral aquellos nombres comerciales que consistan total o parcialmente en una denominación que pueda causar confusión sobre la identidad, naturaleza, actividades, giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa.

Dicho lo anterior, es evidente que la marca de servicios solicitada, cuyo elemento denominativo es **“MOTORES 360°”**, al ser cotejada con el nombre comercial **“360°”** inscrito a favor de Trescientos Sesenta Grados, S. A. y con la marca de servicios **“Fusión Creativa 360”** inscrita a nombre de **Inversiones ARTQUIKA, S.A.**, resultan muy similares, toda vez que el elemento preponderante en los tres signos es la expresión 360°. Aunado a ello, en todos estos signos su objeto de protección se refiere a servicios de publicidad, de comunicación al público y de gestión de negocios comerciales. Por ello, indudablemente existe una relación directa que podría ocasionar confusión en los consumidores, siendo que de todos los argumentos esbozados en esta resolución queda claro que debe protegerse los signos ya registrados.

Nótese además que el diseño, o elemento figurativo agregado al signo propuesto no contiene algún elemento especial que permita al consumidor una diferenciación, sin lugar a dudas, de los ya inscritos a favor de otros titulares y que, en razón de ello, gozan de la protección registral.

En razón de lo expuesto, no resultan de recibo los agravios del apelante, concluyendo este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada **Natasha Donoso Esquivel** en representación de **MARIO PACHECO JIMÉNEZ**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas,



treinta y ocho minutos, ocho segundos del veintiséis de mayo de dos mil quince, la que en este acto se confirma.

SEXTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 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 presentado por la licenciada **Natasha Donoso Esquivel** en representación de **MARIO PACHECO JIMÉNEZ**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y ocho minutos, ocho segundos del veintiséis de mayo de dos mil quince, la que en este acto se confirma denegando el registro del signo **“MOTORES 360° (DISEÑO)”**. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora