



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0953-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro como marca del signo SCREAMIN' EAGLE

The Goodyear Tire & Rubber Co., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 263-07)

Marcas y otros Signos

VOTO 083-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las ocho horas cincuenta y cinco minutos del primero de febrero de dos mil diez.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Álvaro Pinto Pinto, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos cuarenta y cinco-cuatrocientos setenta y seis, en su condición de apoderado especial de la empresa The Goodyear Tire & Rubber Co., organizada y existente según las leyes del Estado de Ohio, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:24:35 horas del 7 de julio de 2009.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 11 de enero de 2007, la Licenciada Denise Garnier Acuña, representando a la empresa H-D Michigan Inc., solicita se inscriba la marca de comercio **SCREAMIN' EAGLE**, en la clase 12 de la nomenclatura internacional, para distinguir vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima, específicamente motocicletas.



SEGUNDO. Que contra dicha solicitud presentó oposición Álvaro Pinto Pinto representando a la empresa The Goodyear Tire & Rubber Co..

TERCERO. Que a las 15:24:35 horas del 7 de julio de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición presentada y acoger la solicitud de registro de marca.

CUARTO. Que en fecha 29 de julio de 2009, la representación de la empresa The Goodyear Tire & Rubber Co. planteó apelación contra de la resolución final antes indicada.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ureña Boza; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Por la forma en que se resuelve, y de interés para la presente resolución, se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas las siguientes marcas a nombre de The Goodyear Tire & Rubber Company:

1- **EAGLE**, registro N° 67470, presentada para su registro en fecha 29 de abril de 1986 y vigente hasta el 20 de marzo del 2017, en clase 12 para distinguir llantas (folio 166).

2- **“EAGLE EXCELLENCE”**, registro N° 181541, presentada para su registro en fecha 27 de setiembre de 2005 y vigente hasta el 27 de octubre de 2018, en clase 12 para distinguir llantas (folio 167 y 168).



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, indicando que no se demostró la notoriedad de las marcas oponentes, que los productos a pesar de pertenecer a la misma clase son distintos, y que el añadido SCREAMIN' hace diferencia suficiente, declaró sin lugar la oposición y acogió el registro solicitado.

Por su parte, el recurrente argumenta que si se demostró la notoriedad, destacó que en su escrito de apelación no coincidir con el criterio del Registro, por cuanto al intentarse el registro solicitado se está dando una práctica parasitaria, que no cabe la comparación ideológica tomando como base la traducción del signo solicitado, y que si existen similitudes gráficas, fonética e ideológicas que provocan confusión tanto directa como indirectamente.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. NOTORIEDAD DE LOS SIGNOS Oponentes Y EL DERECHO DE PRELACIÓN EN LAS SOLICITUDES DE REGISTROS DE MARCAS. Si bien el derecho de marcas costarricense establece una especial protección para las marcas que sean notorias en cualquier país de la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, artículos 8 inciso e), 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), dicha protección tiene un carácter extraordinario frente al normal derecho de prelación establecido por el artículo 4 de la Ley de Marcas, que indica:

“Artículo 4.- Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca

La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por las siguientes normas:



a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua.

b) Cuando una marca no esté en uso en el comercio o se haya utilizado menos de tres meses, el registro será concedido a la persona que presente primero la solicitud correspondiente o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la presentación de dos o más solicitudes, serán resueltas según la fecha y hora de presentación de cada una. (...)"

En el presente asunto, si la empresa oponente ha hecho ingentes esfuerzos para lograr demostrar la notoriedad de sus marcas, pero dicho tema pierde interés, ya que al estar las marcas opuestas inscritas en Costa Rica el tema ha de resolverse de acuerdo a la prelación establecida por el artículo 4 citado. Así, vemos como las marcas inscritas fueron presentadas para su registro en fechas 29 de abril de 1986 y 27 de setiembre de 2005, mientras que la solicitada lo fue en fecha 11 de enero de 2007. Entonces, siendo que la parte solicitante no ha alegado un uso en Costa Rica anterior que le otorgue prelación en el sentido del inciso a) del artículo 4, dicho tema ha de resolverse de acuerdo al inciso b) y el párrafo siguiente del mismo artículo, sea de acuerdo a las fechas de presentación de las solicitudes. Al ser las fechas de las marcas inscritas previas a la de la solicitud bajo estudio, está claro que el tema de la prelación se resuelve a favor de las registradas, por lo que la demostración de notoriedad pierde interés ya que la prelación se resuelve por las fechas de presentación, restando entonces realizar la confrontación de los signos en pugna para determinar si es posible o no su coexistencia registral.

QUINTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscritos y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:



MARCA INSCRITA	MARCA INSCRITA	MARCA SOLICITADA
EAGLE	“EAGLE EXCELLENCE”	SCREAMIN’ EAGLE
Productos	Productos	Productos
Clase 12: llantas	Clase 12: llantas	Clase 12: vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima, específicamente motocicletas

La comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a lo estipulado por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que reza:

“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 estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;



- 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;
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”

Iniciamos analizando los productos que se distinguen con las marcas inscritas contra los que se pretenden distinguir con el signo solicitado:

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” (**Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pág. 293**).

Contrario a lo considerado por el **a quo**, este Tribunal encuentra que los productos si están íntimamente relacionados: las motocicletas normalmente utilizan llantas, y de allí es que se denote una cercanía que, interpretando **contrario sensu** la cita del tratadista Lobato, exige que los signos sean lo suficientemente diferentes entre sí como para evitar la confusión del consumidor.



Así, tenemos que el factor tópico y preponderante en los tres signos confrontados es la palabra EAGLE: EAGLE, EAGLE EXCELLENCE y SCREAMIN' EAGLE. Del efecto de la impresión de la vista conjunta de los signos vemos como dicha palabra se presenta sola o adjetivada, pero es el elemento central de la aptitud distintiva de los signos confrontados. Entonces, el consumidor normalmente entenderá que los productos, por estar relacionados, provienen de un origen empresarial ya sea igual o relacionado, entonces el signo solicitado no podría cumplir con una de sus finalidades principales, sea la de hacer distinguir en el mercado el origen empresarial de los productos que con él se distinguen. Ante esta disyuntiva, ha de resolverse protegiendo a las marcas ya inscritas en detrimento de la solicitud planteada.

SEXO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo SCREAMIN' EAGLE no puede constituirse en una marca registrada, por encontrarse inscritas las marcas EAGLE e "EAGLE EXCELLENCE". Por ende, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa The Goodyear Tire & Rubber Co. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:24:35 horas del 7 de julio de 2009, resolución que en este acto se revoca, declarando con lugar la oposición planteada y denegándose el registro a la marca solicitada.

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 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009), se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de la empresa The Goodyear Tire & Rubber Co. en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las 15:24:35 horas del 7 de julio de 2009, la que en este acto se revoca, y en su lugar se declara con lugar la oposición planteada y se deniega el registro solicitado de la marca **SCREAMIN' EAGLE**. 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.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33