RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0281-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca *"EMI MOTORS (DISEÑO)"*

ECO MOTORS INTERNATIONAL E.M.I., S.R.L., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 11011-2012)

Marcas y Otros Signos

VOTO Nº 1045-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con treinta y cinco minutos del tres de octubre de dos mil trece.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la **Licenciada Monserrat Alfaro Solano**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1149-188, en representación de la empresa **ECO MOTORS INTERNATIONAL E.M.I., S.R.L.,** sociedad costarricense con cédula jurídica 3-102-551364, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, cuarenta y nueve minutos, dieciocho segundos del catorce de febrero de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de noviembre de 2012, la **Licenciada Monserrat Alfaro Solano** en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de servicios ***"EMI MOTORS (DISEÑO)"*** en Clase 37 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir *"Servicios de reparación de motores, servicios de instalación en específico la instalación de repuestos y otras*

tecnologías a vehículos automotores, así como la conversión de gasolina y diesel a gas licuado de petróleo o gas natural vehicular, todos los anteriores servicios para motores."

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas, cuarenta y nueve minutos, dieciocho segundos del catorce de febrero de dos mil trece, resolvió rechazar de plano la solicitud planteada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, la **Licenciada Alfaro Solano**, en la representación indicada, interpuso recurso de apelación y en razón de que el mismo fue admitido conoce este Tribunal en Alzada.

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 invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Alvarado Miranda, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter, el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica ***"HEMI"*** a nombre de la empresa CHRYSLER GROUP LLC., bajo el **Registro No. 143454**, vigente hasta el 15 de enero de 2014, que protege en **Clase 12** Internacional "*Vehículos de motor y sus partes no incluidas en otras clases, motores para vehículos de motor y partes para los mismos",* (v. f. 14).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION RECURRIDA Y LO ALEGADO POR EL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción solicitada con fundamento en el inciso b) del Artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al considerar que hay similitud gráfica, fonética e ideológica con el signo inscrito y que los servicios a proteger se relacionan con los productos a que se refiere la marca inscrita, lo cual puede causar confusión en el público consumidor, al no existir distintividad notoria suficiente que permita identificarlas e individualizarlas.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa recurrente manifiesta que no hay riesgo de confusión, por cuanto la marca solicitada cuenta con un logo particular, conformado por un símbolo que asemeja una gota de agua, en tanto la inscrita es denominativa. Agrega que debe aplicarse el principio de especialidad, ya que la marca propuesta lo es para proteger un establecimiento comercial dedicado a la instalación de repuestos y otras tecnologías a vehículos automotores y su conversión de gasolina y diesel a gas licuado o gas natural y la marca "HEMI" protege productos específicos, en donde su denominativo proviene de "HEMISFERICO", que corresponde a una tecnología específica que tienen, entre otros, los motores CHRYSLER, siendo que su representada no tiene que ver con motores hemisféricos sino que brinda un servicio distinto. Aunado a ello, advierte que las clases 12 y 37 son completamente diferenciables entre sí, por lo que no hay riesgo de confusión, en razón de lo cual solicita se declare con lugar la apelación interpuesta y se autorice continuar con el trámite del expediente.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Nuestra normativa marcaria es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando sea idéntico o similar a otro anterior, registrado o en uso por un tercero, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al

origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos Nº 7978, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen, entre otros, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares o susceptibles de ser asociados y, si tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor.

En el caso concreto, considera este Órgano de Alzada, debe confirmarse la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, al verificar que sí existe similitud entre los signos cotejados, ya que, tal como analiza el a quo, la comparación entre ellos debe centrarse en el término "EMI" del propuesto y la marca inscrita "HEMI", de donde resulta evidente su identidad a nivel fonético, por cuanto la letra "H" en idioma español no tiene sonido. Por otra parte, respecto de la alegada distinción que aporta el diseño agregado a la marca solicitada, merece tenerse presente que, según ha sostenido la más aceptada doctrina; en líneas generales, al tratarse de signos mixtos prevalece el elemento denominativo sobre el gráfico, dado que aquel constituye el nombre de la marca y será el utilizado por el público consumidor para referirse a los productos o servicios que se ofrece con ella.

Aunado a lo anterior, y precisamente en aplicación del principio de especialidad que rige la materia marcaria, la coexistencia de ambos signos puede crear confusión en el público, independientemente del hecho que se encuentren en diferentes clases de la nomenclatura internacional, porque los servicios de una son de similar naturaleza que los productos de la otra; ya que ambos se relacionan con motores de vehículos según se desprende de la certificación que consta en el expediente (folio 14), y por ende son susceptibles de ser asociados por el consumidor medio, quien puede incurrir en el error de considerarlos

provenientes del mismo comercializador y eso es precisamente lo que debe evitarse, ya que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1° y 25 de la Ley de Marcas, ha de protegerse la marca inscrita.

Por lo expuesto, no encuentra este Tribunal, motivo alguno para resolver en sentido contrario al que lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto realizado el cotejo marcario en la forma que lo establece el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, la marca ***"EMI MOTORS (DISEÑO)"*** infringe lo dispuesto en el inciso b) del artículo 8 de la Ley de citas, y por ello lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la **Licenciada Monserrat Alfaro Solano**, en calidad de representante de la empresa **ECO MOTORS INTERNATIONAL E.M.I., S.R.L.,** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y nueve minutos, dieciocho segundos del catorce de febrero de dos mil trece, la cual se confirma.

QUINTO. 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 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la **Licenciada Monserrat Alfaro Solano**, en calidad de representante de la empresa **ECO MOTORS INTERNATIONAL E.M.I., S.R.L.,** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y nueve minutos, dieciocho segundos del catorce de febrero de dos mil trece, la cual se

confirma, denegando el registro del signo ***"EMI MOTORS (DISEÑO)"*** presentado por la recurrente. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE**.

Zayda Alvarado Miranda

Pedro Daniel Suarez Baltodano ***Ilse Mary Díaz Díaz***

Kattia Mora Cordero ***Guadalupe Ortiz Mora***

DESCRIPTOR
Marcas inadmisibles por derechos de terceros
TG. Marcas Inadmisibles
TNR. 00.41.33