

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0558-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo KNIGHTS MC COSTA RICA (diseño)

Marcas y otros signos

Knights Moto Club de Costa Rica S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 3487-2012)

VOTO N° 1347-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas quince minutos del veintinueve de noviembre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Carlos Gerardo Monge Carvajal, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos diecisiete-doscientos sesenta y siete, en su condición de apoderado especial de la empresa Knights Moto Club de Costa Rica S.A., titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-seiscientos cuarenta y nueve mil trescientos veinte, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta y cinco minutos, cincuenta y ocho segundos del veintinueve de mayo de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha diecisiete de abril de dos mil doce, el señor Manuel José Henao Lopera, titular de la cédula de residencia número uno uno siete cero cero cero nueve nueve cero

cuatro dos cuatro, representando a la empresa Knights Moto Club de Costa Rica S.A., solicita se inscriba como marca de comercio el signo



en la clase 25 de la nomenclatura internacional, para distinguir prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

SEGUNDO. Que por resolución de las once horas, treinta y cinco minutos, cincuenta y ocho segundos del veintinueve de mayo de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de marca.

TERCERO. Que en fecha cinco de junio de dos mil doce, la representación de la empresa solicitante planteó apelación contra la resolución final antes indicada.

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, o a 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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Ureña Boza; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca a nombre de RPM TV Motor S.A.



, registro N° 182201, vigente hasta el catorce de noviembre de dos mil dieciocho, para distinguir en clase 25 de la nomenclatura internacional vestidos, calzado, sombrerería (folios 11 y 12).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de 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, estimando que hay similitud entre varias marcas inscritas y el signo solicitado, además de identidad y relación en los productos, rechaza lo peticionado. Por su parte, la representación de la empresa recurrente argumenta que los diseños son diferentes y que el signo solicitado hace referencia a un club de motocicletas.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. DEL COTEJO OFICIOSO Y EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD. COTEJO DE LOS SIGNOS CONFRONTADOS.

Inicia este Tribunal aclarando que, si bien en el cotejo realizado por el Registro de la Propiedad Industrial se incluyeron, aparte de la marca mencionada en los hechos probados de la presente resolución, otras marcas y un nombre comercial, vemos como los productos, servicios y giro comercial distinguidos por éstos no tienen relación con los productos de la solicitud. Si bien el artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas) crea un régimen en donde la Administración, de manera oficiosa, puede oponer a lo solicitado derechos previos de terceros según se regulan en el artículo 8 de dicha Ley, ésta actividad se encuentra regida y delimitada por los demás principios que rigen al sistema de registro marcario, entre ellos, el principio de especialidad. Dicho principio proclama que los registros marcarios se otorgan para un signo en relación a unos determinados productos o servicios, sin que pueda pretenderse que el derecho de exclusiva se extienda más allá de ellos, y permea la actividad desarrollada por el Registrador. La normativa marcaria costarricense lo recoge en varios de sus textos, en la Ley de Marcas tenemos, entre otros, los siguientes:

“Artículo 2.-Definiciones

Para los efectos de esta ley, se definen los siguientes conceptos:

(...)

Marca: Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase. (...)” (subrayado nuestro).

“Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros

Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero

desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca, o una indicación geográfica o una denominación de origen usada, desde una fecha anterior, por un tercero con mejor derecho de obtener su registro, según el artículo 17 de esta Ley, para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la respectiva marca, indicación geográfica o denominación de origen, en uso. (...)" (subrayado nuestro).

“Artículo 18.-Resolución

(...)

Cuando no se justifique una negación total del registro solicitado o la oposición presentada es limitada y la coexistencia de ambas marcas no es susceptible de causar confusión, el registro podrá concederse solamente para algunos de los productos o servicios indicados en la solicitud o concederse con una limitación expresa para determinados productos o servicios. (...)"

Es el Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante, Reglamento), el que recoge al principio de especialidad en una forma clara y contundente:

“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:

(...)

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; (...)

(subrayado nuestro).

El mero hecho de que un signo solicitado se parezca a una marca ya inscrita no es motivo suficiente para que la Administración la oponga de oficio, también deben los productos o servicios ser idénticos, estar relacionados, o en posibilidad de ser asociados. Al encontrar que no se da ninguna de éstas situaciones entre los productos de la solicitud y los productos, servicios y giro comercial que se distinguen con los signos registrados bajo los números 185014, 184919, 201444 y 202902, es que éstos no conforman el elenco de hechos probados de la presente resolución, la cual constriñe sus alcances de acuerdo al principio de especialidad; y recordando que si bien dicho principio puede tener excepciones, la excepción es un asunto de hecho que debe de ser comprobada por medio de la prueba correspondiente, aportada por quien alegue el quiebre de la especialidad, más no debe la Administración Registral quebrar el principio oficiosamente, ya que este acto se constituye en un actuar antijurídico.

Aclarado lo anterior, tenemos que la comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a los criterios que, **numerus apertus**, indica el artículo 24 del Reglamento. A dichos efectos utilizamos el siguiente cuadro comparativo:

Marca inscrita	Signo solicitado como marca
----------------	-----------------------------



	
Productos	Productos
Clase 25: vestidos, calzado, sombrería	Clase 25: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrería

Respecto a los elementos denominativos, tenemos que se resalta el uso de la palabra KNIGHTS como uno de los elementos concentradores de la aptitud distintiva en ambos conjuntos, y en dicho sentido hay una gran similitud. La comunidad de dicha palabra impone también similitud en el nivel fonético. A nivel gráfico, se comparte un uso del color anaranjado como resaltador del diseño, y siendo la traducción de KNIGHTS «caballero» en su sentido de pertenencia a una orden de caballería, tenemos que uno de sus elementos identificadores en el imaginario colectivo lo es el uso de armadura, la cual se compone de, entre otros elementos, el yelmo, que se utiliza para resguardar la cabeza y rostro, pudiéndose apreciar que en los signos cotejados la figura antropomorfa contenida utiliza yelmo. A nivel ideológico tenemos que más bien hay identidad, ya que ambos signos traen al consumidor la idea de caballero según lo explicado.

“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, 1^{era} edición, 2002, pág. 293.**

En el presente asunto tenemos que los productos de la solicitud y del registro son idénticos, por lo tanto, no es aplicable el principio de especialidad comentado en la cita doctrinaria transcrita, todo lo cual impide que el registro pedido en virtud de lo establecido por el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas, sea concedido:

“Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros

Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor. (...)”

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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Carlos Gerardo Monge Carvajal representando a la empresa

Knights Moto Club de Costa Rica S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta y cinco minutos, cincuenta y ocho segundos del veintinueve de mayo de dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose el registro



como marca del signo . 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

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Roberto Arguedas Pérez

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortíz Mora



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33