



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-0432- TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “CARDOC (DISEÑO)” (12)**

**MERO BRANDING, LLC, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen número 2011-12294)**

**Marcas y otros signos distintivos**

## ***VOTO N° 1360-2012***

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Néstor Morera Víquez**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de Heredia, calle 9, avenidas 7 y 9, titular de la cédula de identidad número uno-mil dieciocho-novecientos setenta y cinco, en su condición de apoderado especial administrativo de la compañía **MERO BRANDING, LLC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Florida, Estados Unidos de América, con domicilio en 89 SW 8TH, Suite 2037, Miami, Florida 33130, Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y tres minutos, veintiún segundos del veintiséis de marzo de dos mil doce.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día trece de diciembre de dos mil once, el Licenciado Néstor Morera Víquez, de calidades y condición indicadas al inicio, solicita la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**CARDOC (DISEÑO)**”, en **clase 12** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “vehículos, aparatos de locomoción terrestre aérea o acuática, repuestos y accesorios para los vehículos y aparatos antes mencionados”.



**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las catorce horas, cincuenta y tres minutos, veintiún segundos del veintiséis de marzo de dos mil doce, resolvió “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada* (...)”.

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el doce de abril de dos mil doce, la representación de la empresa **MERO BRANDING, LLC**, presentó recurso apelación en contra de la resolución referida anteriormente, el Registro mediante resolución dictada a las nueve horas, cuarenta y un minutos, treinta y ocho segundos del veinte de abril de dos mil doce, admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia por la que conoce este Tribunal.

**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 el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta el Juez Arguedas Pérez, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito a nombre de la empresa **TALLER DE AFINAMIENTO CAR-DOS S.A.**, el nombre comercial “**CAR-DOC S.A.**”, bajo el registro número 82648, para proteger un establecimiento comercial destinado a un taller de servicio automotriz y sus similares. Ubicado en calle 25, ave. Ctrl., Barrio La California, San José. Ubicado Barrio La California, San José..



**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** El Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica y de comercio “**CARDOC (DISEÑO)**”, conforme lo establece el numeral 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse inscrito el nombre comercial “**CARD-DOC S.A.**”, y darse similitud gráfica y fonética, lo cual puede causar confusión en los consumidores al no poder distinguir el verdadero origen de los productos a proteger.

El recurrente alega en su escrito de agravios, que se anule la resolución de las 14:53:21 del 26 de marzo de 2012 y se continúe con el registro de la marca de fábrica y de comercio de carácter mixto “**CARDOC**” a nombre de la sociedad **MERO BRANDING, LLC**, porque el rechazo de la presente solicitud, sean los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no corresponde con el supuesto de hecho existente en el presente caso, sea el presunto conflicto entre una solicitud de una marca de fábrica y comercio y un nombre comercial, por lo que el Registro ha empleado un fundamento jurídico improcedente, siendo, que este vicio conforme a lo establecido en los numerales 166 al 171 de la Ley General de la Administración Pública, hace a la resolución incurrir en nulidad absoluta, además, se echa de menos elementos objetivos básicos de todo acto administrativo válido, como en efecto son el motivo y el contenido, de acuerdo a lo previsto en el artículo 136 inciso a) de este mismo cuerpo normativo. Que la marca CAR-DOC perteneciente a su representada goza de notoriedad y renombre, posee a nivel internacional una reputación asociada y bien conocida especialmente por los círculos concededores de la misma, como es el caso de personas que se dediquen a reparación del vehículo que puedan con su criterio técnico recomendar el uso y la compra de estos productos. Que el alto grado de información que manejan las personas a las cuales se dirige la oferta empresarial de los productos de la solicitud de marca de su representada, hace prácticamente imposible el riesgo de confusión, pues saben bien en este gremio que existe un establecimiento mercantil operando desde 1983 en la ciudad de San José que se llama CAR-



DOC y existe a su vez una reputada empresa americana que en forma alguna se dedica a prestar servicios, sino a fabrica productos propios de la clase 12 en cuestión, siendo, que el giro comercial de cada uno es completamente diferente y si bien están relacionados en el área automotriz cada uno tiene un mercado de operación diferente.

Respecto a lo alegado por la sociedad recurrente, en cuanto a que la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial debe ser anulada, en razón que éste utiliza un fundamento jurídico improcedente al aplicar el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dado que el presunto conflicto es entre una marca de fábrica y de comercio y un nombre comercial, y que conforme a lo establecido en los artículos 166 al 171 de la Ley General de la Administración Pública, el vicio de la resolución así constatado, la hace incurrir en nulidad absoluta. Este Tribunal no acoge el alegato de la apelante, debido a que los argumentos establecidos por la parte recurrente en su escrito de apelación no lo respaldan, toda vez, que en el acto administrativo impugnado puede apreciarse que hay motivo, contenido y fin válidos, por lo que se encuentra acorde a lo dispuesto en los artículos 11. 2, 128, 130, 132 y 133 de la Ley General de la Administración Pública, no contraviniendo por consiguiente, el artículo 166 y 136 inciso a) de la Ley citada, de tal forma, que el hecho que el **a quo** haya incurrido en un error, al momento de enunciar la normativa aplicable, tenemos que, en la resolución que se recurre como se indicó anteriormente, hay motivo, contenido y fin válidos, pues de ella se desprende claramente que el Registro hace un análisis y cotejo de la marca pretendida por la sociedad apelante y el nombre comercial inscrito, propiedad de la empresa **TALLER DE AFINAMIENTO CARDO-DOC S.A.**, como puede observarse del cuadro comparativo visible de folio 15 del expediente, que es concordante con la certificación visible de folio 7 del expediente, como puede apreciarse éste no hace un examen desproporcionado o diferente a lo que consta en el expediente, de ahí, que lo resuelto por la Autoridad Registral se encuentra conforme al ordenamiento jurídico.

En relación, al argumento de la representación de la sociedad apelante, en cuanto a que la marca de su representada goza de notoriedad. Sobre este punto específico, cabe indicar, que el mismo



no se acoge, toda vez que, considera este Tribunal que el tema de la notoriedad no fue canalizada por la forma prevista por la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, pues del expediente ni del recurso de apelación se desprende que la recurrente haya hecho algún tipo de manifestación, en el sentido de solicitar la nulidad del nombre comercial inscrito conforme lo dispuesto en el numeral 37 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar, que el nombre comercial que opone de oficio el Registro a su marca contraviene alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 7 y 8 de la ley mencionada, de tal forma, que lo que se ha instado en el presente asunto es un proceso de registro marcario.

**CUARTO.** En el presente asunto, y tomando en consideración lo dispuesto en el numeral 24 inciso a) del Reglamento de la Ley de Marcas, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 65 del 4 de abril de 2002, debe concluirse, que los signos bajo examen, la solicitada “**CARDOC (DISEÑO)**” como marca propuesta, es mixta, compuesta como lo indica la sociedad solicitante por un elemento figurativo, el cual consiste en un semicírculo de color azul, dentro de este se encuentra un círculo de color naranja y blanco, en el que se distingue la letra “C” de color naranja y la letra “D” de color azul y blanco, en la parte inferior del semicírculo de color azul se ubican los elementos denominativos “**CARDOC**”, de color naranja y blanco, ambos elementos tienen un borde grueso de color azul, el nombre comercial inscrito “**CAR-DOC S.A.**”, es denominativo formado por dos palabras y una sigla, los vocablos y la sigla están separados por un guión, según puede desprenderse de la certificación que consta en el expediente (Ver folios 7 y 8).

En su conjunto y desde un aspecto visual, la marca pretendida está contenida dentro del nombre comercial inscrito, en ambos signos el elemento caracterizante y distintivo es “**CARDOC**”, por lo que desde el punto de *vista gráfico*, sólo se distinguen por la sigla “**S.A.**” en el signo inscrito, y en la solicitada por el elemento figurativo, ocurriendo, que esos detalles, a criterio de este Tribunal, no le agregan distintividad al signo propuesto con respecto al inscrito, siendo, muy parecidas en lo demás (elemento denominativo-preponderante), por lo que no existe mayor diferencia entre uno y otro para el consumidor. Por consiguiente, la marca pretendida no aporta



la necesaria distintividad que debe contener un signo para ser capaz de identificar los productos en el mercado, en razón de esa situación, se tiene que el solicitado frente al nombre comercial inscrito genera confusión en el público consumidor, al punto que considera este Tribunal que éste podría pensar que los productos identificados con la marca solicitada y los servicios que se ofrecen en el establecimiento comercial denominado “**CAR-DOC S.A**”, tienen un mismo origen empresarial, es decir, que tienen una relación comercial directa, tal y como se puede observar de los folios 1 y 7 del expediente, ya que los productos de la marca referida tienen conexión con los servicios que se prestan en el establecimiento comercial, ya que van dirigidos al campo de los vehículos y similares (terrestre, aéreo y acuático), lo que puede llevar a confusión al consumidor, de ahí, que este Tribunal no comparte lo dicho por la recurrente cuando manifiesta “(*...*) *No existe riesgo de confusión alguno aún y cuando exista identidad en los signos en conflicto (...)*”. En cuanto al cotejo *fonético*, y en razón de lo señalado supra la pronunciación de ambas denominaciones resulta muy parecidas. Y desde el punto de vista *ideológico*, los vocablos evocan una misma idea.

En razón de lo expuesto, considera este Tribunal que el titular del nombre comercial inscrito, conforme a lo dispuesto en el **artículo 66** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos goza de protección frente a “cualquier tercero que, sin el consentimiento de aquel, use en el comercio un signo distintivo idéntico al nombre comercial protegido o un signo distintivo semejante, cuando esto sea susceptible de causar confusión o riesgo de asociación con la empresa titular o sus productos o servicios”, de manera que tanto el Registro, como este Tribunal, están llamados a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada de acuerdo a lo establecido en el **artículo 8 inciso d)** de la Ley de Marcas.

**QUINTO.** De conformidad con las consideraciones y citas normativas expuestas, considera este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Néstor Morera Víquez**, en su condición de apoderado especial administrativo de la empresa **MERO BRANDING, LLC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y tres minutos, veintiún segundos del



veintiséis de marzo del dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**CARDOC (DISEÑO)**”, en **clase 12** de la Clasificación Internacional de Niza.

**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 N° 8039 del 12 de octubre de 2000 y 2 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

#### **POR TANTO**

De conformidad con las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Licenciado **Néstor Morera Viquez**, en su condición de apoderado especial administrativo de la empresa **MERO BRANDING, LLC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y tres minutos, veintiún segundos del veintiséis de marzo del dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**CARDOC (DISEÑO)**”, en **clase 12** de la Clasificación Internacional de Niza. 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.-**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Roberto Arguedas Pérez*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**

**MARCAS INADMISIBLES**

**TE. MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS**

**TNR. 00.41.53**

.