



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2009-0804-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de inscripción de marca “KANGOO”**

**BANDAS Y FAJAS S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2972-07)**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO N° 1392-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas del tres de noviembre de dos mil nueve.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por Alfonso Prada Mantilla, colombiano, con cédula de residencia costarricense 117000112029, en su condición de Apoderado Generalísimo sin Límite de Suma de la empresa Bandas y Fajas S.A., con cédula jurídica 3-101-253787, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, dieciséis minutos y once segundos del primero de junio de dos mil nueve.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante el memorial presentado el 30 de marzo de 2007, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el señor Sergio Alfonso Prada Sánchez, mayor, casado una vez, empresario de nacionalidad colombiana, con cédula de residencia costarricense número 1170008955, vecino de San José, en representación de la empresa Bandas y Fajas S.A., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “KANGOO (Diseño)”, en las clases 09 y 12 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir, en Clase 09 cables eléctricos para arranque de motor, y en Clase 12, rótulas estabilizadoras, bujes de caucho y



soportes de caucho para vehículos automotores.

**SEGUNDO.** Que una vez publicados los edictos respectivos y dentro del término concedido, la empresa RENAULT s.a.s., representada por la Licenciada Marianella Arias Chacón, presenta oposición al registro solicitado en virtud de ser titular de la marca “KANGOO”, Registro No. 97222 en la Clase 12 internacional, para proteger vehículos automotores y vehículos automotores de tierra, en razón de lo cual el solicitante, mediante escrito del 23 de febrero de 2009, solicita se excluya de su gestión el registro de la marca en la Clase 12 y se continúe el trámite en relación con la Clase 09.

**TERCERO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 08:16:11 horas del 01 de junio de 2009, de conformidad con el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, resuelve rechazar la inscripción de la solicitud planteada.

**CUARTO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de junio de 2009, el señor Alfonso Prada Mantilla, en representación de la empresa solicitante, presenta recursos de revocatoria con apelación en subsidio, que es admitido por la Subdirección del Registro de Propiedad Industrial respecto del recurso de apelación, emplazando a las partes interesadas a que se apersonen ante este Tribunal con el fin de hacer valer sus derechos.

**QUINTO.** 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.



**Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;**

***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal acoge el elenco de hechos que con este carácter tuvo el Registro a quo, agregando únicamente que el segundo de ello se fundamenta a folio 146 del expediente.

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

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud planteada, de conformidad con el inciso a) del artículo 8, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en adelante Ley de Marcas, por encontrarse inscrita la marca “KANGOO” en Clase 12, cuyo titular es la empresa Renault s.a.s., y que luego de realizado el cotejo marcario, en aplicación de los criterios establecidos en el artículo 24 del Reglamento a dicha ley, se determina la existencia de identidad gráfica, fonética e ideológica, lo cual podría causar confusión en los consumidores, ya que no existe distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas respecto de sus similares, provocando un riesgo de confusión sobre el origen de los mismos, por cuanto ambos signos protegen productos de similar naturaleza, por ejemplo, los cables eléctricos par arranque de motor tienen relación directa con los vehículos automotores, lo que podría producir en el consumidor, la falsa idea de que corresponden a una misma cadena empresarial. Esta situación no es eliminada al excluir de la solicitud el registro en Clase 12, pues los productos que pretenden ser protegidos en Clase 09 también se relacionan con los de la marca inscrita.



Inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, la empresa recurrente, mediante escritos presentados ante ese Registro el 10 de junio de 2009 y ante este Tribunal el 22 de setiembre de 2009, alega que la marca KANGOO como marca de un vehículo no existe en el mercado nacional ni internacional, lo que existe son vehículos marca Renault estilo Kangoo, siendo el motor de los mismos marca Renault y no Kangoo, pues esa empresa tiene registrado el signo KANGOO pero únicamente en Clase 12 internacional para vehículos automotores y no en Clase 09 para sus partes y accesorios.

El Registro de la Propiedad Industrial afirma que existe similitud gráfica y fonética entre las marcas inscrita y solicitada. Sin embargo, la similitud gráfica no existe pues el signo solicitado contiene un diseño especial y además los colores y forma de las letras del término denominativo son muy diferentes.

Por otra parte, los productos protegidos por cada uno de los signos no necesariamente tienen relación entre sí, pues la marca inscrita en clase 12 protege vehículos automotores, en tanto que, la solicitada en clase 09 protege cables eléctricos para arranque de motor, sea, componentes mecánicos, por lo que se evidencia una clara diferencia entre éstos. Dado lo anterior, no resulta lógico pensar que existe un riesgo de confusión que pueda promover un riesgo de asociación en el consumidor.

Agrega que el rechazo del registro de la marca KANGOO (diseño) en clase 9 por existir el registro en clase 12 a favor de Renault, atenta contra los principios de sana crítica racional, de racionalidad y proporcionalidad, así como la prohibición de establecer monopolios que amenacen o restrinjan la libertad de comercio, contenida en el artículo 46 de Nuestra Constitución Política.

En razón de los agravios indicados, solicita que este Tribunal revoque la resolución recurrida y ordene el registro solicitado por Bandas y Fajas, S.A.



**CUARTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS.** Este Tribunal en resoluciones anteriores, ha reiterado sobre la claridad y alcances que expone la normativa marcaria, al negar la registración de un signo cuando la marca solicitada sea idéntica o similar a otra anterior perteneciente a un tercero, que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 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. De lo anterior se desprende que, es posible el registro de un signo cuando éste tiene la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario, es decir, no debe presentar similitudes fonéticas, gráficas o conceptuales con otros signos de su especie, ya registrados o presentados para su registración.

El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios; expresamente en el **inciso a)** exige el examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, desde el punto de vista del consumidor normal del producto o servicio.

**QUINTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA.** En el caso concreto, examinada en su conjunto la marca que se pretende inscribir “*KANGOO (DISEÑO)*” y la inscrita “*KANGOO*”, se advierte que en su término denominativo resultan idénticas pues ambas contienen la misma palabra, que traducida al idioma español significa “canguro”, por



ello, a pesar de que el signo solicitado es una marca mixta, el diseño adicionado no agrega una diferencia tal, de la cual derive la distintividad necesaria para su registro, pues el término gráfico lo constituye precisamente la figura de un canguro. Evidentemente, lo anterior produce que tanto al realizar el cotejo fonético como ideológico ambas resultan totalmente idénticas.

Dado lo anterior, a tenor de las pautas establecidas en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, para analizar la similitud entre signos marcarios, además de la identidad gráfica, fonética e ideológica indicadas, en este caso se refuerza la posibilidad de confusión, en vista de la identidad de los productos a proteger, pues son de la misma naturaleza, en general, relacionados con vehículos automotores y sus partes.

Como puede observarse, el contenido de las normas citadas, es claro, en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distinguan sean también idénticos o semejantes, **o que sean diferentes pero susceptibles de ser asociados**, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin lugar a duda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial protege los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo del signo sobre los productos o servicios protegidos con éste.

Recordemos que si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione. El problema surge si existe algún tipo de similitud entre esos signos. En estos casos y aplicando el principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan asociar. Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, que ni siquiera puedan ser relacionados.



En otro orden de ideas, para Jorge Otamendi: “...*Se diluye el poder distintivo cuando existen varias marcas idénticas pertenecientes a distintos titulares que distinguen productos o servicios diferentes. Se diluye el poder distintivo de la marca que goza de unicidad, es decir cuando hay otras idénticas que distinguen otros productos o servicios. Es el caso de marcas notorias como “KODAK”, “SAVORA”, “ROLLS ROYCE” o “FORD”. Si alguna de estas marcas apareciera en el mercado distinguiendo otros productos de otros orígenes, el consumidor no sabrá quién es el fabricante...*” (Derecho de Marcas, Editorial Abeledo-Perrot, 4ta ed. Buenos Aires 2002, pág. 281). (agregado el énfasis)

En relación con la dilución de las marcas, este Tribunal, en **Voto No. 92-2008**, de las 10:45 horas del 25 de febrero de 2008, afirmó:

*“... Sabemos que en un inicio, la protección acordada a una marca se encuentra delimitada por el Principio de Especialidad. Esto significa que tal protección no abarca la totalidad de los productos o servicios sino sólo aquéllos para los que la marca fue solicitada. La jurisprudencia fue ampliando esta protección y la extendió a productos o servicios similares o relacionados. La teoría de la dilución implica ir un paso más allá en la protección de las marcas.(...)”*

*De todas formas, es importante destacar que la esencia de la dilución es la posibilidad de que una marca se debilite por el uso que haga un tercero de la misma marca o de un signo casi idéntico. (...)*

*De lo anterior podemos concluir que la teoría de la dilución comprende la identidad de los signos, eso significa que dos titulares van a comercializar una marca idéntica, que aunque los productos sean diferentes, los consumidores pueden confundirse...”*

Por lo señalado y dado que se tuvo por demostrada la existencia de la marca “KANGOO” bajo el Registro No. 97222, este Tribunal considera que no son de recibo los alegatos del apelante respecto de que no existe dicha marca y tampoco en el sentido de que lo resuelto por el *a quo* atenta contra los principios de sana crítica racional, de racionalidad y proporcionalidad, así



como la prohibición constitucional de establecer monopolios, pues de permitir la coexistencia registral de ambos signos distintivos “KANGOO”, puede llevar al consumidor promedio a confundirse durante su acto de consumo, ya que podría suponer que los “cables eléctricos para arranque de motor” marca “KANGOO”, corresponden a un “componente mecánico” producido por la empresa Renault, para los vehículos automotores de la marca de inscrita con ese mismo nombre, siendo que ese Registro debe evitar la dilución marcaria, lo que no implica la autorización de un monopolio pues, por imperio de Ley, debe protegerse la marca ya registrada en detrimento del signo solicitado, tal y como lo afirma la doctrina al señalar que: *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”*. (Lobato, Manuel, *“Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”*, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288).

Por lo expuesto, considera este Tribunal, que no existen motivos para resolver en sentido distinto al del Registro de la Propiedad Industrial, ya que, del análisis conjunto de ambas marcas, puede afirmarse que el signo que pretende registrarse no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad suficiente, lo que genera de por sí suficientes razones para que se produzca el riesgo de confusión, máxime que en ambos casos se protegen productos susceptibles de ser relacionados. Esta relación de los productos protegidos aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre ambos signos; tal situación podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el comprador les atribuya, en contra de la realidad, un origen empresarial común, o sea que, por la identidad existente entre las marcas, le lleve a asumir que provienen del mismo comercializador.

**SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE RESOLVERSE.** Conforme a las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por Sergio Prada Mantilla en representación de la empresa Bandas y Fajas S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad





Industrial a las ocho hora, dieciséis minutos, once segundos del primero de junio de dos mil nueve, la cual se confirma.

**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 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, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por Alfonso Prada Mantilla en representación de la empresa Bandas y Fajas S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho hora, dieciséis minutos, once segundos del primero de junio de dos mil nueve, la cual se confirma. 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.**

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Lic. Luis Jiménez Sancho***

***Lic. Walter Méndez Vargas***

***M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora***



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTOR**

**Marcas inadmisibles por derechos de terceros**

**TG. Marcas Inadmisibles**

**TNR. 00.41.33**