



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2015-0622-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “EX-LINE”**

**BRIDGESTONE BANDAG LLC., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2015-2747)**

**Marcas y otros signos distintivos**

***VOTO No. 143-2016***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, al ser las nueve horas con veinte minutos del doce de abril del dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, abogada, titular de la cédula de identidad número 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la empresa **BRIDGESTONE BANDAG LLC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Iowa, Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:27:37 horas del 1° de julio de 2015.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha 20 de marzo de 2015, la licenciada **Marianella Arias Chacón**, de calidades y condición dicha solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**EX-LINE**” para proteger y distinguir: “*parches para neumáticos de vehículos*”, en clase **12** de la Clasificación Internacional de Niza.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 08:27:37 horas del 1° de julio de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “... **POR TANTO** Con base en las razones expuestas ... **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud**”



*presentada. ...”.*

**CUARTO.** Que por escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 8 de julio del 2015, la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en representación de la empresa **BRIDGESTONE BANDAG LLC.**, interpuso recurso de apelación contra la resolución final referida, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

**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, 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 el juez Alvarado Valverde; y,**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como único hecho probado de influencia para la resolución de este proceso el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca de fábrica:

- a) **“LINEA”** bajo el registro número **174814**, desde el 19 de mayo del 2008, y vigente hasta el 19 de mayo del 2018, la cual protege y distingue: *“motores para vehículos terrestres, vehículos y sus partes comprendidas dentro de la clase”*, en clase 12 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa **FIAT AUTO S.p.A.** (ver folios 30 y 31).

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



**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, resuelve rechazar la inscripción de la solicitud presentada, porque la marca solicitada resulta inadmisibles por derechos de terceros, sea estar inscrita la marca de fábrica “LINEA” y por ende imposible de apropiación ya que existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre estas, de conformidad con el artículo 8 inciso b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación señaló que es imposible que los consumidores se confundan entre los distintivos en cuestión, pues aún y cuando ambas marcas están en la misma clase, los productos que identifican son distintos y van dirigidos a segmentos de mercado y consumidores diferentes. Mientras que en su escrito de expresión de agravios argumentó que la marca solicitada cuenta con los suficientes elementos diferenciadores que la hacen susceptible de inscripción por las diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas con las marcas registradas. Que debe aplicarse el principio de especialidad a favor de su representada en aras de permitir la coexistencia de signos similares que no tienen posibilidad de ser confundidos ya que los productos amparados por cada marca son completamente diferentes, y en razón de ello no existen elementos de coincidencia suficientes que justifiquen el rechazo de la marca solicitada. No existe riesgo de confusión en el consumidor. Señaló además que no debe olvidarse que estamos antes dos empresas con gran reconocimiento internacional: BRIDGESTONE BANDAG, LLC. y FIAT AUTO S.p.A, por lo que queda claro que no hay riesgo de asociación empresarial, por lo que el consumidor medio no relacionará un parche para colocar sobre un neumático con un vehículo o el motor para el mismo, por lo que aún y cuando estamos ante marcas que se encuentran en la misma clase de la nomenclatura internacional, cada una protege productos que son totalmente diferentes entre sí y se ha demostrado fehacientemente que los distintivos en cuestión tienen segmentos de mercado totalmente distintos y no existe posibilidad alguna de que los consumidores se confundan. Agrega que en este sentido, al ser el enunciado de la clase 12 tan amplio, permite que dentro de esta misma categoría se contemplen muchos productos, pero esto no quiere decir que los mismos se asocien o que se preste para futuras confusiones en el mercado. En razón de ello, la clasificación se da para una ubicación general de los productos, es por ello que se debe analizar en detalle cada



solicitud y valorar si es certera la posibilidad de confusión por su naturaleza y no solo porque están en una misma clase. Concluye que tampoco se debe dejar de lado que, aunque las marcas tienen similitudes, no son idénticas, y las diferencias gráficas y fonéticas entre las marcas son suficientes para darles la distintividad necesaria en relación con los productos que cada una protege. Manifiesta que lamentablemente, en este caso el Registro aplicó un análisis parcial, no global, de la marca de la solicitante con respecto a los distintivos mencionados como base de esta objeción, olvidándose totalmente de los lineamientos dictados por la jurisprudencia y la doctrina nacional e internacional, por lo que es importante indicar que al momento de valorar una marca, siempre existe la posibilidad de que existan similitudes con otras denominaciones existentes, pero para estos casos es importante valorar si las coincidencias parciales puedan causar verdaderamente un perjuicio contra la denominación inscrita; en síntesis, no existen elementos de coincidencia suficientes que justifiquen el rechazo de la marca solicitada, no existe riesgo de confusión alguno.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Al enfrentar el signo solicitado “**EX-LINE**”, y la marca inscrita “**LINEA**”, no coincide la mayoría este Tribunal con el análisis realizado por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto al riesgo de confusión y asociación empresarial que conlleva la registración del distintivo propuesto en comparación con la marca inscrita.

En virtud de lo expuesto, corresponde a este Tribunal realizar el proceso de cotejo de la marca de fábrica y comercio que se aspira a registrar “**EX-LINE**” en clases 12 de la Clasificación Internacional de Niza, y la marca de fábrica “**LINEA**” registros números **174814**, propiedad de la empresa **FIAT AUTO S.p.A.**

En este sentido, para analizar la semejanza entre el signo solicitado y el signo inscrito; debe tomarse en consideración que gráfica y fonéticamente a criterio de la mayoría de este Tribunal son distintos “**EX-LINE**” y “**LINEA**” dando como resultado la imposibilidad de confundir al consumidor sobre el origen empresarial de la marca, por lo que es factible que dichos distintivos marcarios puedan coexistir en el mercado, esto por cuanto además en lo que atañe a los productos, el signo solicitado para registro pretende proteger y distinguir, “*parches para neumáticos de vehículos*”, en clase **12**



de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que la marca inscrita ampara *“motores para vehículos terrestres, vehículos y sus partes comprendidas dentro de la clase”*, en clase **12** de la nomenclatura internacional. De tal forma, a criterio de la mayoría de este Tribunal no existe una vinculación o relación de los productos de los signos en conflicto, por lo que son productos que no coinciden en su naturaleza y que a criterio de la mayoría de esta Tribunal no van directamente relacionados ni a lo específico ni a lo general, por lo tanto este Tribunal no encuentra estrecha relación en los productos, y en virtud de ello, no existe posibilidad de que el consumidor haga una asociación en cuanto al origen empresarial, lo que elimina el riesgo de confusión en éste, en el sentido que asuma que los productos provienen de un mismo empresario.

Conforme al principio de especialidad; la especificidad de los productos de la marca solicitada, hace que los consumidores no se vean confundidos con los productos a proteger y distinguir por la marca propuesta en relación con los productos de la marca inscrita.

En lo que respecta a la utilización del principio de especialidad, en este caso se ha de indicar, que los productos que se pretenden proteger y distinguir para el distintivo solicitado y los que amparan el signo inscrito, no están relacionados, tal y como se explicó supra, por lo que a este respecto es posible su coexistencia.

En cuanto al principio de especialidad el tratadista Manuel Lobato, en su “Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas”, página 293, ha señalado:

*“... 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. ...”*



Al respecto, el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece en sus párrafos 3 y 4 lo siguiente:

*“... Los productos o servicios no se considerarán similares entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en la misma clase de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo.*

*Los productos o servicios no se considerarán distintos entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en clases diferentes de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo. ...”.*

Bajo ese conocimiento, a criterio de la mayoría de este Tribunal es posible la registración del signo solicitado, ya que el registrador al momento de dar trámite a la solicitud, la hace dentro de un marco de calificación y aplica el principio de legalidad, dentro de este principio está la normativa especial aplicable y dentro de esta el principio de especialidad utilizado como herramienta de calificación y precisamente este principio al aplicarlo nos da como resultado que los productos de las marcas enfrentadas en la clase 12 indicada no se encuentran relacionados, lo que imposibilita el riesgo de confusión o de asociación al consumidor.

Es el criterio de la mayoría de este Tribunal que, al analizar los canales de distribución y el público meta resulta claro que se trata de un consumidor promedio conocedor del medio en que normalmente se ofrecen esos productos, pudiendo diferenciar automóviles y partes concretas de tales automóviles como motores, a diferencia de un parche que se utiliza para reparar llantas; que si bien las llantas son componentes del automóvil, los parches no son partes de los automóviles, por lo que el grado de especificidad hace que no pueda darse una posibilidad de confusión bajo un supuesto de razonabilidad tomando en cuenta la experiencia de un consumidor promedio, que en este caso debe ser considerado especializado. Los parches no son partes de los automóviles.

**QUINTO.** Por todo lo anterior, este Tribunal por mayoría acoge los agravios formulados por el apelante. Asimismo, por las consideraciones y citas normativas expuestas, concluye la mayoría de



este Tribunal que resulta procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la empresa **BRIDGESTONE BANDAG LLC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 08:27:37 horas del 1° de julio del 2015, la que en este acto se revoca. Se concede la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**EX-LINE**”, en la 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 y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones, y citas normativas expuestas, por mayoría se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la empresa **BRIDGESTONE BANDAG LLC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 08:27:37 horas del 1° de julio del 2015, la que en este acto se revoca. Se concede la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**EX-LINE**”, en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. Se da por agotada la vía administrativa. La juez Díaz Díaz salva el voto. 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*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*



### **VOTO SALVADO DE LA JUEZ ILSE MARY DÍAZ DÍAZ**

La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo y no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción. Esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere.

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) y b) en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, es muy claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación respectivamente al público consumidor o a otros comerciantes, ya que este puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para productos o servicios iguales, o bien se encuentren relacionados o asociados.

En el caso en estudio, discrepo del voto de mayoría en cuanto se considera viable que puedan coexistir en el mercado. Ambos signos tienen como factor tópico dominante el término línea,





considerando que a folio uno, el solicitante traduce Ex –Line como “ Ex – Línea”, donde Ex no le aporta la suficiente distintividad para superar los requerimientos legales, ideológicamente se encuentran en el mismo punto y gráficamente tiene más similitudes que semejanzas; igual se puede indicar desde la perspectiva fonética .

Otro aspecto a considerar, es el hecho que el signo solicitado lo es para clase 12 para proteger y distinguir parches para neumáticos de vehículos y la inscrita es para motores para vehículos terrestres, vehículos y sus partes comprendidas dentro de la clase, encontrándose evidentemente relacionados al tener esta última protegida en forma genérica las partes del vehículo donde los parches y neumáticos integran ese todo. Es decir, son de naturaleza similar y pueden compartir los mismos canales de distribución por lo que pueden ser asociados empresarialmente.

En razón de lo expuesto, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Marianella Arias Chacón en su condición de apoderada especial de Bridgestone Bandag LLC, en contra la resolución de las ocho horas con veintisiete minutos con treinta y siete segundos del primero de julio de dos mil quince, la cual se confirma en todos sus extremos.

**Ilse Mary Díaz Díaz.**



## **DESCRIPTORES**

**Marcas inadmisibles por derechos de terceros**

**-TE. Marca registrada o usada por un tercero**

**-TG. Marcas inadmisibles**

**-TNR. 00.41.33**