



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0581- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “DEPO” (07)

DEPO AUTO PARTS IND.CO. LTD, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen número 2013-2839)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 147-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO San José, Costa Rica, a las trece horas con cincuenta minutos del trece de febrero del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Ernesto Gutiérrez Blanco**, mayor, casado una vez, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos cuarenta y ocho-ochocientos ochenta y seis, en su condición de apoderado especial de la empresa **DEPO AUTO PARTS IND. CO. LTD**, sociedad organizada y existente de acuerdo a las leyes de Taiwan, con domicilio en No. 20-3, Nan Shih Lane, Lu Kong, Chang Hua Shien, Taiwan, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, veinticuatro minutos, cincuenta y tres segundos del veinticinco de junio del dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el día tres de abril del dos mil trece, el licenciado **Ernesto Gutiérrez Blanco**, de calidades y condición indicadas al inicio, solicita la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**DEPO**”, en clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “radiadores de



refrigeración para motores y motores de combustión interna, radiadores para vehículos, motores tubulares para el ajuste de persianas de ventana, condensador de aire refrigerado, condensadores de aire, ventiladores de refrigeración para motores de vehículos, aspas de ventilador de refrigeración para motores de vehículos, cubiertas de ventilador para refrigeración para motores de vehículos, ventiladores de radiador para refrigeración de motores y motores de combustión interna, ventiladores de radiador para vehículos, motores reguladores de ventana para vehículo.”

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las nueve horas, veinticuatro minutos, cincuenta y tres segundos del veinticinco de junio del dos mil trece, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el diecisiete de julio del dos mil trece, el licenciado Ernesto Gutiérrez Blanco, en representación de la empresa **DEPO AUTO PARTS IND. CO. LTD**, presentó recurso apelación, contra la resolución supra citada, y el Registro referido, mediante resolución dictada a las trece horas, treinta y cuatro minutos, cincuenta y un segundos del veintitrés de julio del dos mil trece, admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia 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 la Juez Mora Cordero, 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



AUTOPARTS DEPOT SOCIEDAD ANÓNIMA, el nombre comercial “**Autoparts Depot**”, bajo el registro número **179230**, para proteger en clase 49 Internacional “Un establecimiento dedicado a la venta y distribución al por mayor de repuestos y accesorios para vehículos automotores. Ubicado en San José, Guadalupe, del cruce Moravia Guadalupe, cien metros al este, contiguo a Muebles de Actualidad.”

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. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**DEPO**”, por considerar que el mismo es inadmisibles por derecho de terceros, así se desprende del análisis y cotejo con el nombre comercial inscrito “**Autoparts Depot**”. Siendo, que del estudio integral de la marca, se comprueba que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas, situación que afecta el derecho de elección del consumidor y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción. De ahí, que la marca propuesta transgrede el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La representación de la sociedad recurrente, en su escrito de apelación argumenta que el Registro ha realizado un cotejo parcializado de las marcas en conflicto, sin aplicar las reglas para calificar la semejanza que contempla el artículo 24 de la Ley de Marcas ni observar la validez y/o ausencia de distintividad del nombre comercial objetado. Indica, que el nombre comercial **AUTOPARTS DEPOT** está compuesto únicamente de términos genéricos que describen el tipo de establecimiento que distingue, por lo tanto es un nombre comercial que carece de distintividad.



Aduce, que coinciden con el Registro en cuanto a que existe similitud fonética entre el vocablo “DEPOT” y la señal de fantasía “DEPO”. No obstante, consideran que el conjunto marcario AUTOPARTS DEPOT en su comparativa fonética con DEPO ofrece mayor diferencias que similitudes, tanto por la longitud de las palabras como por la complejidad de las mismas. Coinciden plenamente con el Registro que ambos signos distintivos en comparación son gráficamente diferentes, lo que añade un elemento más para evitar la confusión de ambas en el mercado.

Señala, que no entienden la conclusión a la que llega el Registro, por cuanto afirma que “en el caso de marras tenemos que al ser ambos signos de fantasía no es aplicable el cotejo”, ya que AUTOPARTS DEPOT tiene significado, la traducción al español es “ALMACEN DE PIEZAS DE CARRO”, por el contrario la palabra “DEPO” es de fantasía, no ofrece al consumidor mayor información.

Al respecto consideran que la denominación “AUTOPARTS DEPOT” carece de distintividad. Además, son vocablos que no son susceptibles de apropiación registral o exclusividad por cuanto son genéricos y descriptivos del tipo de establecimiento comercial que distinguen. Por lo que no puede considerarse como derecho marcario consolidado aquél que se haya otorgado en flagrante contravención con las prohibiciones por razones intrínsecas que contempla el artículo 7 de la Ley de Marcas, por tanto el nombre comercial AUTOPARTS DEPOT es nulo de pleno derecho. De ahí, que el Registro debería haber iniciado de oficio un expediente de nulidad del signo distintivo

CUARTO. SOBRE EL FONDO. 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 “**DEPO**” como marca propuesta, es denominativa, compuesta de un solo vocablo, escrita en una litografía sencilla, el nombre comercial inscrito “**Autoparts Depot (diseño)**”, es mixto, formado por dos palabras las cuales se encuentran dentro de una figura geométrica, cuadrado, según se desprende de la



certificación emitida por el Registro Nacional, la cual consta en autos, y que traducida al español significa “Depósito de piezas de auto”.

En su conjunto, la marca solicitada “**DEPO**”, está contenida en el nombre comercial inscrito, siendo, que desde el punto de **vista gráfico o visual**, la que se intenta registrar únicamente se diferencia porque no posee la letra “**T**”, como si la tiene el signo registrado “**Depot**”, que es elemento distintivo dentro de la denominación “**Autoparts Depot**”, dado que la expresión “**Autoparts**” refiere en forma directa a la actividad a que se dedica el establecimiento comercial, cual es “a la venta y distribución al por mayor de repuestos y accesorios para vehículos automotores. Ubicado en San José, Guadalupe, del cruce Moravia Guadalupe, cien metros al este, contiguo a Muebles de Actualidad”, ocurriendo, que el detalle de la letra “**T**”, a criterio de este Tribunal, no le agrega distintividad al signo propuesto con respecto al inscrito, resultando por consiguiente, muy parecidas, lo que provoca que el distintivo propuesto tenga un riesgo importante de ser asociada al signo registrado, cuyo titular es la empresa **AUTOPARTS DEPOT SOCIEDAD ANÓNIMA**.

Desde el punto de vista **fonético** y **auditivo**, al escuchar la vocalización de ambas denominaciones “**DEPO**” y “**DEPOT**”, estas suenan igual, debido a la coincidencia que existe en su factor tónico “**DEPO**”, que es sobre la cual recaerá la atención de los consumidores, y por ende, puede generar un riesgo de confusión.

Si bien es cierto **conceptualmente** el signo “**DEPO**” no tiene significado, y por su parte, “**DEPOT**” traducido al español, significa depósito, la similitud entre ambos provoca que el consumidor pueda confundirlos y asociarlos al mismo origen empresarial.

De acuerdo al análisis realizado, se determinó que entre la marca propuesta y la inscrita existe similitud gráfica y fonética, por lo que el signo a registrar frente al nombre comercial inscrito genera confusión entre el público consumidor.



Además, el riesgo de confusión indicado, se afianza aún más, cuando se hace el análisis de los productos que pretende proteger la marca solicitada “**DEPO**” en clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza, a saber, “radiadores de refrigeración para motores y motores de combustión interna, radiadores para vehículos, motores tubulares para el ajuste de persianas de ventana, condensador de aire refrigerado, condensadores de aire, ventiladores de refrigeración para motores de vehículos , aspas de ventilador de refrigeración para motores de vehículos, cubiertas de ventilador para refrigeración para motores de vehículos, ventiladores de radiador para refrigeración de motores y motores de combustión interna, ventiladores de radiador para vehículos, motores reguladores de ventana para vehículo”, con relación al giro comercial que desarrolla el establecimiento comercial identificado con el nombre comercial “**Autoparts Depot (diseño)**”, dedicado “a la venta y distribución al por mayor de repuestos y accesorios para vehículos automotores. Ubicado en San José, Guadalupe, del cruce Moravia Guadalupe, cien metros al este, contiguo a Muebles de Actualidad”, en el sentido que existe un grado de similitud entre los productos y el giro comercial del establecimiento indicado, toda vez que tanto los productos que identifica la marca propuesta como la actividad comercial que desarrolla el establecimiento comercial identificado con el nombre comercial inscrito, van dirigidos a satisfacer necesidades vinculadas con vehículos, situación que puede inducir al consumidor medio a confusión, por cuanto puede creer que los signos pertenecen al mismo titular, y por consiguiente, considerar que tienen un mismo origen empresarial.

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, de manera que tanto el Registro de la Propiedad Industrial como este Tribunal, están llamados a garantizar esa protección y rechazar la marca propuesta de acuerdo a lo establecido en el artículo **8 inciso d)** de la Ley de Marcas.



En virtud de lo expuesto, este Tribunal no comparte los alegatos de la empresa recurrente, en cuanto a que no hay suficiente similitud entre los signos que haga incurrir al consumidor en confusión, dado que del enfrentamiento de los distintivos referidos supra, conforme lo establece el numeral 24 inciso c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, son más las semejanzas que las diferencias, hecho que indiscutiblemente confundiría al público consumidor en el sentido de relacionarlos, y creer que éstos tienen un mismo origen empresarial.

Respecto a la nulidad oficiosa que pretende la sociedad recurrente sea accionada por el Registro de la Propiedad Industrial, cabe indicar, que la misma es improcedente, ya que la acción de nulidad prescribe según lo establece el párrafo tercero del artículo 37 de la Ley de Marcas, a los cuatro años contados desde la fecha del otorgamiento del registro, siendo, que la fecha en que se otorgó el registro del nombre comercial “**Autoparts Depot (diseño)**”, fue el 29 de agosto del 2008, lo que implica conforme a la normativa citada, que los cuatro años, se cumplieron el 29 de agosto del 2012, por lo que la acción pretendida no es procedente.

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 **Ernesto Gutiérrez Blanco**, en su condición de apoderado especial de la empresa **DEPO AUTO PARTS IND.CO.LTD**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, veinticuatro minutos, cincuenta y tres segundos del veinticinco de junio del dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**DEPO**”, en clase 7 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 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 el licenciado **Ernesto Gutiérrez Blanco**, en su condición de apoderado especial de la empresa **DEPO AUTO PARTS IND.CO.LTD**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, veinticuatro minutos, cincuenta y tres segundos del veinticinco de junio del dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**DEPO**”, en clase 7 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 el 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

Ilse Mary Díaz Díaz

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

.