



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2012-0796-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca “TITAN MOVES THE WORLD”**

**TITAN INTERNATIONAL INC., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 1933-2012)**

**[Subcategoría: Marcas y Otros Signos]**

### ***VOTO No. 152-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con treinta minutos del diecinueve de febrero de dos mil trece.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el **Licenciado Jorge Tristán Trelles**, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-392-470, en su condición de apoderado de la empresa **TITAN INTERNATIONAL INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Illinois, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta y siete minutos, cincuenta segundos del cinco de julio de dos mil doce.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de febrero de 2012, el Licenciado Jorge Tristán Trelles, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“TITAN MOVES THE WORLD”**, en **Clase 12** de la clasificación internacional para proteger y distinguir: **“Neumáticos, a saber, llantas para todo terreno”**.



**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas, treinta y siete minutos, cincuenta segundos del cinco de julio de dos mil doce, rechazó de plano el registro solicitado.

**TERCERO.** Que el Licenciado Tristán Trelles, en la representación indicada, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución final antes indicada y en virtud de que fuera admitido el de apelación conoce este Tribunal.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 Díaz Díaz, y;*

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Ante la falta de un elenco de hechos demostrados, este Tribunal enumera con tal carácter el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 13 de febrero de 2004 y vigente hasta el 13 de febrero de 2014, la marca “**TITAN**” en el Registro **No. 144264**, cuyo titular es **HONDA GIKEN KOGYO KABUSHISI KAISHA C.C. HONDA MOTOR CO., LTD.**, para proteger y distinguir “*Automóviles sus partes y accesorios*” en **Clase 12** de la nomenclatura internacional, (ver folio 31).

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



**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, deniega el registro solicitado con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, sea que es inadmisibile por derechos de terceros, ya que al analizar la marca propuesta “*TITAN MOVE THE WORLD*” y la inscrita “*TITAN*”, se advierte que entre ellas hay identidad y que protegen productos similares en la misma clase 12, lo que puede provocar confusión en los consumidores.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente alega que el signo propuesto no contraviene la Ley de Marcas y por ello es susceptible de inscripción registral, por cuanto, al compararla con el signo inscrito, a pesar de compartir la misma clase, promocionan productos diferentes en el mercado, en donde el automóvil se refiere a un vehículo en general, no necesariamente de cuatro llantas, mientras que el solicitado lo es para neumáticos para todo terreno, lo que hace poco probable la confusión. Asimismo, afirma el apelante que las marcas son distintas, ya en que la propuesta se ha agregado al término “*TITAN*” la frase “*MOVES THE WORLD*”, es decir “*mueve al mundo*”, lo cual es una evocación de las cualidades de dichas llantas, que son utilizadas en maquinaria pesada o en vehículos todo terreno. En razón de dichos alegatos, solicita sea revocada la resolución apelada.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Ese conflicto se produce cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión en el consumidor; que tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso que esos productos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, puede afectar a otros empresarios con el mismo giro comercial, que tienen el derecho de que sus productos sean



reconocidos a través de signos marcarios.

En el caso que nos ocupa, al observar los signos en pugna, es indiscutible que existe similitud entre ambos, por cuanto el término predominante en el propuesto es el vocablo “**TITAN**”; es decir, que de aceptarse su registro, el signo inscrito quedaría contenido en su totalidad en el solicitado. Aunado a ello, ambos protegen productos ubicados en la misma clase 12, es decir están relacionados entre sí porque el inscrito lo es, en general, para *automóviles sus partes y accesorios*, y el propuesto lo es para *neumáticos*, que son una de esas partes y accesorios.

Así las cosas, es claro para este Tribunal que las marcas resultan incompatibles y en consecuencia no es posible su coexistencia registral y por ello no es posible otorgar la protección registral solicitada, al afectar derechos de un tercero que son protegidos con anterioridad.

Dado lo anterior, no son de recibo los agravios del apelante, y por ello este Tribunal declara sin lugar el recurso presentado por el **Licenciado Jorge Tristán Trelles**, en representación de la empresa **TITAN INTERNACIONAL INC.**, confirmando la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta y siete minutos, cincuenta segundos del cinco de julio de dos mil doce.

**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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y 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, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por el **Licenciado Jorge Tristán Trelles**, en representación de la empresa **TITAN INTERNACIONAL INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta y siete minutos, cincuenta segundos del cinco de julio de dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegando el registro del signo “**TITAN MOVES THE WORLD**”, solicitado por la apelante. 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.-**

***Oscar Rodríguez Sánchez***

***Pedro Daniel Suárez Baltodano***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Katty Mora Cordero***

***Roberto Arguedas Pérez***



**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**