



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0584-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios: “TITAN MAX (DISEÑO)”

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2013-4197)

SUNSET S.A. COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS, Apelante

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 170-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con quince minutos del veinticinco de febrero de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, abogada, titular de la cédula de identidad número 1-0626-0794, vecina de Santa Ana, San José, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **SUNSET S.A. COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Paraguay, domiciliada en Ruta Internacional, Km 11, Zona Franca Global Paraguay, Ciudad del Este, Paraguay, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con diecinueve minutos y treinta y dos segundos del primero de agosto de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de mayo del 2013, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios **“TITAN MAX (DISEÑO)”**, para proteger y distinguir: *“ruedas de vehículos*



(Bujes para -), llantas para ruedas de vehículos [neumáticos], ruedas de vehículos, aros para ruedas de vehículos, aros para ruedas de bicicletas, ciclos; neumáticos sólidos, para ruedas de vehículos; neumáticos para bicicletas, ciclos, llantas para ruedas de vehículos”, en clase 12 del nomenclátor internacional; “asistencia en gestión empresarial, asistencia en gestión comercial o industrial, material publicitario (Difusión de -), consultoría de gestión de personal, asistencia en gestión comercial o industrial, propaganda, publicidad, agencias de importación-exportación”, en clase 35 del nomenclátor internacional.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 11:48:54 horas del 22 de mayo de 2013, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud, que existe inscrita la marca de fábrica “**TITAN**”, bajo el registro número 144264, propiedad de la empresa **HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA C.C. HONDA MOTOR CO., LTD.**, para proteger y distinguir: “*automóviles, sus perfiles y accesorios*”, en clase 12 de la nomenclatura internacional, entre otras que para el caso concreto no interesan.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las once horas con diecinueve minutos y treinta y dos segundos del primero de agosto de dos mil trece, 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 inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de agosto de 2013, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de la empresa **SUNSET S.A. COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS**, apeló la resolución referida, expresando agravios.

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 Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “TITAN”, propiedad de la empresa **HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA C.C. HONDA MOTOR CO., LTD.**, bajo el número de registro 144264, desde el 13 de febrero de 2004, vigente hasta el 13 de febrero de 2014, para proteger y distinguir: “*automóviles, sus partes y accesorios*”, en clase 12 de la nomenclatura internacional (ver folio 7).

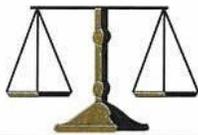
SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existen inscritas las marcas de fábrica “TITAN” y “MAX (DISEÑO)”, en las mismas clases del nomenclátor internacional, 12 y 35 respectivamente y para distinguir y proteger productos y servicios idénticos, similares y relacionados para los que fue propuesta la marca de interés, sea productos de la clase 12 y servicios de la clase 35 del nomenclátor internacional,



fundamentando su decisión en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, lo cual podría provocar un riesgo de confusión e inducir a error a los consumidores al no poder distinguir los productos y servicios del verdadero origen de los mismos y se puede dar el riesgo de asociación empresarial, por lo que se considera que el signo marcario solicitado afecta el derecho de terceros debidamente registrado, ya que están compuestas por los términos distintivos “TITAN” y “MAX” (denominaciones que busca proteger la marca solicitada en clase 12 y 35 internacional), por lo que es evidente que el consumidor promedio se pueda ver confundido y pensar que los productos y servicios son brindados por la misma empresa (asociación empresarial).

Por su parte, la sociedad recurrente a través de su representante, destacó en la apelación presentada y expresión de agravios, que el consumidor promedio por lo general aprecia las marcas en su conjunto y no por cada elemento individualmente, como lo pretende evaluar el Registro, ya que las marcas citadas en realidad son TITAN y MUTI MAX, Clase 12 y MAX (DISEÑO), Clase 35 mientras que la de su representada es TITAN MAX + gráfico, caracterizada por el término TITAN en letras de molde de color azul seguido de la denominación MAX en letras de molde color rojo de la cual se proyectan dos líneas curvas en color gris que parecen simular una carretera. Agrega que la marca TITAN es meramente denominativa mientras que TITAN MAX es mixta y hace uso de un color y gráfico que llevan a que los signos no se confundan entre sí, a pesar del giro propuesto. Alega que con las diferencias anotadas existe muy poca probabilidad que un consumidor vaya a confundir ambos productos a la hora de adquirirlos, pues no hay elementos gráficos/denominativos sustanciales que no permitan su coexistencia, pues no identifican productos idénticos (Registros Nos. 179150 y 173047), sino también el conjunto de ambos signos permite apreciarlos como marcas que no corren el riesgo de asociación empresarial, por lo tanto debe aplicarse el principio de especialidad aunado a que estamos en presencia de una marca denominativa frente a una marca mixta.



CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que la marca inscrita “**TITAN**”, es un signo puramente denominativo, por estar conformada solamente por una palabra, mientras que la marca solicitada “**TITAN MAX (DISEÑO)**”, es un signo mixto complejo, por estar conformada por dos palabras y una parte figurativa, razón por la cual en el caso de esta última debe determinarse cuál es el elemento preponderante, razón por la cual al confrontarse la marca solicitada “**TITAN MAX (DISEÑO)**” y la inscrita “**TITAN**”. Observa este Tribunal que el término “**TITAN**”, que significa según se desprende del Diccionario de la Real Academia Española (Del lat. *Titan*, y este del gr. Τῑτάν). “*1. m. Persona de excepcional fuerza, que descuella en algún aspecto. 2. m. Grúa gigantesca para mover pesos grandes.*”, el vocablo “**TITAN**” se constituye en el elemento preponderante tanto del signo inscrito como del signo solicitado, siendo éste término su el factor tópico, donde se encuentra la percepción por parte de los consumidores y hacia dónde se dirige directamente su atención.

Sobre el particular se ha dicho que: “(...) *Rectamente entendida, la pauta del acusado relieve del elemento dominante significa que al confrontar una marca denominativa compleja con otra marca denominativa (simple o compleja), hay que esforzarse por encontrar el vocablo más característico de las marcas confrontadas. Esto es, el vocablo que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor medio y determina, por lo mismo, la impresión general que la correspondiente marca va a suscitar en la mente del público. (...)*” (Fernández-Novoa, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2001, pp. 231-232).

Bajo tal premisa, examinados en su conjunto, el signo que se pretende inscribir “**TITAN MAX (DISEÑO)**”, solicitado como un signo mixto complejo según se dijo, con la marca inscrita a nombre de la empresa **HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA C.C. HONDA MOTOR CO., LTD.**, se advierte entre ellas similitud gráfica, fonética e ideológica, tal y como lo estableció el Órgano a quo, lo que da como resultado que el signo



solicitado no presente una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con la marca inscrita “TITAN”.

Debe notarse además que el vocablo “MAX” evoca a una característica atribuida a “TITAN”, sea “MÁXIMO”, por lo que el término no es suficiente para hacer distinción e impedir riesgo de confusión y asociación empresarial entre ambas marcas. La coincidencia de ambas alrededor del término “TITAN” genera una similitud que las hace confundibles para el consumidor. De ahí que en este caso debe aplicarse el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley Marcas y Otros Signos Distintivos, que ordena en este tipo de cotejos dar más relevancia a las similitudes que a las diferencias entre los signos en conflicto.

El riesgo de confusión entre estas marcas se consolida por encontrarse los productos que protegen y distinguen los signos enfrentados en clase 12 directamente relacionados, ya que se refieren a productos para vehículos y sus accesorios, dentro de éstos los neumáticos y llantas, que se encuentran contenidos en la marca bajo examen, de tal forma que el consumidor podrá además suponer por dicha relación que ambas marcas tienen el mismo origen empresarial, violentando el inciso b) del artículo 8 de la ley de marcas. Asimismo estos productos pueden además relacionarse con los servicios de la clase 35 del signo “TITAN MAX (DISEÑO)” en el tanto los servicios se asocian a la publicidad y gestión comercial de los productos en clase 12 antes indicados, lo que genera un riesgo de asociación empresarial entre las marcas también en clase 35.

Visto lo anterior, debe denegarse el signo propuesto a fin de evitar la confusión y el riesgo de asociación del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, así como hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran regulados en el artículo 8, incisos a) y b) así como el artículo 25, todos de nuestra Ley de Marcas.



Se concluye así que por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y asociación entre las marcas cotejadas por encontrarse inscrita la marca “**TITAN**”, de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**TITAN MAX (DISEÑO)**”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; por lo que lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el recurrente por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **SUNSET S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con diecinueve minutos y treinta y dos segundos del primero de agosto de dos mil trece, la cual se confirma para denegar la solicitud presentada en las clases 12 y 35.

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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 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 interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **SUNSET S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con diecinueve minutos y treinta y dos segundos del primero de agosto de dos mil trece, la cual se confirma, denegándose la solicitud de



inscripción presentada. 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

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33