



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0280-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo CONDOR

UD Trucks Corporation, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 9774-2010)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 0181-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cinco minutos del veintiuno de febrero de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa UD Trucks Corporation, organizada y existente de acuerdo a las leyes de Japón, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintitrés minutos, veinticuatro segundos del dieciocho de marzo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veintidós de octubre de dos mil diez, el Licenciado Vargas Valenzuela, representando a la empresa UD Trucks Corporation, solicita al Registro de la Propiedad Industrial se inscriba como marca de fábrica del signo **CONDOR**, para distinguir en clase 12 de la nomenclatura internacional motores de combustión para vehículos terrestres



(no incluyendo sus partes), acoplamientos para máquinas para vehículos terrestres, motores de vehículos y sus partes y accesorios.

SEGUNDO. Que por resolución de las diez horas, veintitrés minutos, veinticuatro segundos del dieciocho de marzo de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción solicitada.

TERCERO. Que en fecha veintiocho de marzo de dos mil once, la representación de la empresa solicitante planteó apelación contra de la resolución final antes indicada.

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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Díaz Díaz; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De importancia para la presente resolución, se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de comercio a nombre de Satelital Caribeña S.A. **CONDOR**, registro N° 161777, vigente hasta el veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, para distinguir en clase 7 fajas y correas de aplicaciones industrial y automotrices y mangueras automotrices (folios 9 y 10).



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

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando la existencia de relación entre los productos e identidad entre el signo solicitado y la marca inscrita, rechazó la inscripción solicitada. Por su parte, el recurrente alega que los productos son diferentes por lo que no hay riesgo de confusión.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LOS ALEGATOS PLANTEADOS. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Inicia este Tribunal aclarando, que si bien el apelante basa sus alegatos en el hecho de que si bien los productos cotejados pertenecen a la misma clase éstos son distintos, vemos como los productos solicitados se clasifican en la clase 12 mientras que los de la marca inscrita lo son de la clase 7; más en todo caso la norma contenida en el artículo 89 párrafos tercero y cuarto de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, indica que las clasificaciones no son motivo **per se** para considerar a unos productos o servicios similares o diferentes de otros, sino que se debe atender más bien a su naturaleza, modo de empleo, presentación y otros factores que los puedan acercar o separar durante el ejercicio de cotejo marcario.

Así, y para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscrito y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

Marca inscrita	Signo solicitado
CONDOR	CONDOR



Productos	Productos
Clase 7: fajas y correas de aplicaciones industrial y automotrices y mangueras automotrices	Clase 12: motores de combustión para vehículos terrestres (no incluyendo sus partes), acoplamientos para máquinas para vehículos terrestres, motores de vehículos y sus partes y accesorios

Sobre el principio de especialidad indica el tratadista Manuel Lobato:

“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.” **Lobato, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, pág. 293.**

En el sentido anterior, tenemos que entre los signos hay identidad plena, y entre los productos hay relación, ya que los que distingue la marca inscrita son de uso en el funcionamiento de motores. Todo lo anterior impide que las marcas puedan coexistir en el mercado, ya que el signo propuesto choca con la marca inscrita, la cual tiene preeminencia frente a la solicitada. Por ello es que ha de declararse sin lugar el recurso de apelación interpuesto, confirmándose la resolución final venida en alzada.

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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela representando a la empresa UD Trucks Corporation, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintitrés minutos, veinticuatro segundos del dieciocho de marzo de dos mil once, la que en este acto se confirma, denegándose el registro como marca del signo CONDOR. Se da por agotada la vía administrativa. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33