



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0301-TRA-PI-495-14

CHAMPION

Solicitud de inscripción de la marca “ ”

WOLF OIL CORPORATION N.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2013-431)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 185 -2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con veinte minutos del tres de marzo de dos mil quince.

Conoce este Tribunal del *Recurso de Apelación* interpuesto por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, con cédula de identidad 1-335-794, en representación de la empresa **WOLF OIL CORPORATION N.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Bélgica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, veintiséis minutos, dos segundos del veinte de mayo de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el 22 de enero de 2013, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y condición

CHAMPION

indicadas, solicitó el registro de la marca de fábrica “ ”, en Clases 01, 03 y 04 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: En **Clase 01**: “*Aditivos químicos para lubricantes y combustibles, aditivos químicos para aceites designados a*



*prevenir pérdidas de aceite, aceites para enjuagar, para limpiar motores de diesel y de combustible (petróleo) y para sellar sistemas de enfriamiento, aditivos químicos para aceites limpiadores para prevenir hollín y para enjuague de radiadores, productos anticongelantes y composiciones incluidas en esta clase y aditivos químicos para estos productos, enfriadores para motores de vehículos, fluidos para transmisión automática, líquidos para frenos, aditivos (incluidos en esta clase) para los productos antes mencionados”. En **Clase 03**: “Preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (abrasivos), jabones, aceites para propósitos de limpieza, removedores de manchas, líquidos para limpieza de parabrisas, aditivos (incluidos en esta clase) para los productos mencionados anteriormente”. En **Clase 04**: “Grasas y aceites industriales, lubricantes, composiciones para absorber, rociar y asentar el polvo, combustibles (incluida la gasolina para motor), materiales de alumbrado, aditivos (incluidos en esta clase) para los productos mencionados anteriormente”.*

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas, veintiséis minutos, dos segundos del veinte de mayo de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó de plano la inscripción propuesta.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto el **Licenciado Vargas Valenzuela**, en representación de la sociedad solicitante, presenta recurso de apelación, en virtud de lo cual 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 dentro del plazo legal.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Se tiene como único “Hecho Probado”, de interés para la resolución de este proceso el siguiente: **1-**. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca “**CHAMPION**” en las clases 6, 7, 9, 11, 12 y 17, a nombre de la empresa **FEDERAL-MOGUL IGNITION COMPANY**, bajo el Registro No **17274** vigente desde el 03 de diciembre de 1955 y hasta el 03 de diciembre de 2015, la cual protege: en **clase 6**: “*Repuestos de bujías en general, tales como empaques de metal, conexiones, tuercas y terminales*” (folio 76). En **clase 7**: “*Bujías e igniciones para motores de combustión interna en sierras eléctricas, cortadoras de zacate*” (folio 78). En **clase 9**: “*Resistencias para bujías, herramientas eléctricas y aparatos para limpiar, chequear, medir y ajustar bujías*” (folio 80). En **clase 11**: “*Calentadores de combustible eléctricos*” (folio 82). En **clase 12**: “*Bujías, igniciones, escobillas de limpiadores, brazos de limpiadores (de parabrisas) y repuestos, bombas de agua para limpiar parabrisas*” (folio 84). Y en **clase 17**: “*Aisladores eléctricos*” (folio 86).

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS: Este Tribunal no encuentra alguno que resulte de interés para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, rechazó el registro de “**CHAMPION (DISEÑO)**” por considerarla inadmisibles por derechos de terceros, ya que es casi idéntica a “**CHAMPION**” inscrita a nombre de otro titular, siendo que ambas buscan proteger productos relacionados y en razón de ello es inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir las marcas en el comercio, con lo cual se afectaría el derecho de elección de los consumidores, socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, y en consecuencia la marca violenta lo dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



Por su parte, la representación de la sociedad apelante manifiesta que no comparte el criterio del registrador por cuanto existen muchas resoluciones en las cuales se ha aplicado el principio de especialidad y por ello no se ha encontrado objeción alguna para permitir la coexistencia marcaria. Afirma que la marca inscrita está encasillada en la clase 12 internacional, en tanto que la solicitada lo es para las clases 1, 3 y 4, las cuales están muy bien delimitadas como para que se confundan y el hecho de que lo protegido por ésta coincida con algunos de los productos para vehículos no significa que todo se relaciona exclusivamente con ello. Indica que el signo inscrito es denominativo, en tanto el suyo es mixto, ya que se le ha adicionado un diseño que aleja aún más la duda respecto de la posibilidad de confusión. Agrega que su marca goza de mucho renombre a nivel mundial y aporta certificación de sus registros en varios países. Con fundamento en dichos alegatos solicita se revoque la resolución que recurre y se ordene continuar con el trámite del registro pretendido.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición, entre otros, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro, cuando los productos o servicios son los mismos o similares o susceptibles de ser asociados y, si tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor.

En este sentido, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero de 2002, establece las pautas a seguir al examinar la semejanza de los signos sometidos al cotejo marcario, dentro de ellas:

“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:



a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

(...)

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos...” (Agregado el énfasis)

Bajo estas premisas, advierte este Tribunal que al realizar el cotejo de las marcas inscrita y solicitada, tal como lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial, y siendo que según el citado inciso a) del artículo 24, el examen de semejanza debe hacerse en base a la impresión que producen los signos en su conjunto y que debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias (inciso c), es evidente en este caso que ambas son muy similares, ya que su elemento denominativo es idéntico y, respecto del diseño que se ha agregado al propuesto, por su simpleza, no le aporta una diferencia sustancial que haga posible afirmar que su coexistencia no causará confusión.

Aunado a ello, el objeto de protección de cada una de ellas se encuentra estrechamente relacionado vehículos y motores de vehículos, por cuanto la inscrita en general se refiere a repuestos y aparatos para limpiar, chequear, medir y ajustar bujías, bujías e igniciones, calentadores de combustible eléctricos, repuestos, escobillas y brazos de limpiadores de parabrisas, aisladores eléctricos en varias clases, en tanto que la solicitada lo es para *aditivos químicos para lubricantes y combustibles, productos anticongelantes, composiciones y aditivos químicos para estos productos, enfriadores para motores de vehículos, fluidos para transmisión automática, líquidos para frenos, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (abrasivos), jabones, aceites para propósitos de limpieza, removedores de manchas, líquidos para limpieza de parabrisas, grasas y aceites industriales, lubricantes,*



composiciones para absorber, rociar y asentar el polvo, combustibles, materiales de alumbrado.

De este modo, al confrontadas las marcas objeto de cotejo, en la forma que lo ordena el Artículo 24 parcialmente transcrito, sí observa este Tribunal la infracción al artículo 8 incisos a) y b), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, de ahí que no es posible acoger los alegatos de la empresa apelante, dado el inminente riesgo de provocar confusión en el consumidor.

Dadas las anteriores consideraciones, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **WOLF OLI CORPORATION N.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintiséis minutos, dos segundos del veinte de mayo de dos mil catorce, la cual se confirma.

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 el artículo 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**, en representación de la empresa **WOLF OLI CORPORATION N.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintiséis minutos, dos segundos del



veinte de mayo de dos mil catorce, la que en este acto se confirma para que se deniegue el registro del signo “ **CHAMPION** ”. 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.- **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptor

Marcas Inadmisibles por Derechos de Terceros

TG: Marcas Inadmisibles

TNR: 00.41.33