



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0080-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo JAC COACHES (diseño)

Internacional de Autobuses S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 8258-09)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 194-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cinco minutos del dieciséis de agosto de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Avelino Fallas Monge, mayor, casado dos veces, empresario, vecino de Tibás, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos setenta y nueve-trescientos veintiuno, en su condición de Presidente de la empresa Internacional de Autobuses S.A., cédula de persona jurídica tres-ciento uno-doscientos treinta y un mil trescientos doce, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, once minutos, once segundos del siete de enero de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veintidós de setiembre de dos mil nueve, el señor Avelino Fallas Monge, representando a la empresa Internacional de Autobuses S.A., solicita al Registro de la Propiedad Industrial se inscriba como marca de fábrica y comercio del signo



para distinguir en clase 12 de la nomenclatura internacional camiones con horquilla para levantar, montacargas (vehículos par llevar objetos), vagonetas, camiones para riego, buses, coches de motor, camiones, carros para instalaciones de transporte por cable, vehículos habitación tipo tráiler, carretas para mangueras, carruajes, tractores, camionetas, carros de ciclo, vehículos eléctricos, vehículos para equipaje tipo “van”, vehículos refrigerados, carros para dormir, vehículos militares para transporte, vehículos acuáticos, carros para transportar cenas o comidas, vehículos deportivos, carretas de mano para levantar objetos, tranvías, vehículos de locomoción terrestre, aérea y acuática, automóviles, carros de motor, carros, vehículos para mezclar concreto, ambulancias, vehículos amortiguadores de aire, carros para acampar, buses móviles para vivienda, tranvías de limpieza, motos de nieve, vehículos a control remoto (otros diferentes de juguetes), resortes para absorber golpes para vehículos, ruedas para vehículos, bornes para ruedas de vehículos, chasis para vehículos, parachoques para vehículos “bumpers”, ejes para vehículos, frenos para vehículos, puertas para vehículos, resortes para suspensión para vehículos, aros para llantas de vehículos, cajas de cambios para vehículos terrestres, carrocerías para vehículos convertidores de torsión para vehículos terrestres, amortiguadores de aire para vehículos, portaequipajes para vehículos, asientos para vehículos, tapicería para vehículos, llantas para vehículos.

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

TERCERO. Que en fecha quince de enero de dos mil diez, 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 12 de mayo de 2010 a 12 de julio de 2011.

Redacta la Juez Díaz Díaz; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De interés para la presente resolución, se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de servicios a nombre de José Kleiman Mermelstein



registro N° 167443, vigente hasta el 16 de mayo de 2017, para distinguir en clase 35 servicios de ayuda en la dirección de una empresa comercial que reagrupa diversos productos del área automotriz, permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad (folios 24 y 25).

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 identidad entre el signo solicitado como marca y la marca inscrita, rechazó la inscripción solicitada.

Por su parte, el recurrente alegó que no hay similitud gráfica ni fonética, ya que se escriben diferente y se pronuncian diferente, por lo que no hay riesgo de confusión, además de que los productos y servicios son diferentes.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. DELIMITACIÓN DE LA LISTA DE PRODUCTOS A DISTINGUIR CON EL SIGNO SOLICITADO. Inicia este Tribunal el análisis del presente asunto, indicando que nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), en su artículo 7 párrafo final, indica:

“Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio.”

En el presente asunto, la empresa Internacional de Autobuses S.A., en su escrito visible a folio 12, indica que la traducción del signo propuesto como marca es JAC AUTOCAR. De acuerdo al Diccionario de la Lengua Española, tenemos que el significado de la voz autocar es “*Vehículo automóvil de gran capacidad concebido para el transporte de personas, que generalmente realiza largos recorridos por carretera.*” (**Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, 22ava edición, consultada en su versión en línea http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=autocar**). De todos los productos propuestos en el escrito inicial de petitoria de registro, el único que se ajusta por completo a dicha definición son los buses, por lo tanto, dicho producto es el único que se acepta para ser tomado en consideración respecto de lo solicitado, y para ser cotejado con la marca previamente inscrita.



QUINTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscrito y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

Marca inscrita	Signo solicitado
	
Servicios	Productos
Clase 35: servicios de ayuda en la dirección de una empresa comercial que reagrupa diversos productos del área automotriz, permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad	Clase 12: buses

Tenemos que el producto que se pretende hacer diferenciar en el mercado con el signo solicitado, buses, está relacionado con los servicios que ya distingue la marca previamente inscrita, dirigidos al área automotriz. Al respecto y 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, op. cit., pág. 293.**



Entendido dicho comentario **a contrario sensu**, tenemos que entonces los signos han de ser diferenciables el uno del otro para permitir su coexistencia registral. Y en dicho sentido, considera este Tribunal que no existe la disparidad que apunta el apelante en sus argumentos. El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante, Reglamento), indica en sus incisos b) y c) que la comparación entre los signos cotejados ha de realizarse con énfasis en los elementos no genéricos, dando una mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias. En el presente asunto, el elemento COACHES resulta ser el nombre genérico en idioma inglés del producto buses, por lo que no se toma en cuenta para realizar la comparación. Entonces, tenemos que la



comparación ha de realizarse respecto de  y . Las semejanzas entre ellos son tantas que rayan en la identidad, ambas usan la palabra JAC escritas en un mismo tipo de letra y encerrada en un óvalo azul, que a su vez está encerrado en un contorno. Las mínimas desigualdades entre los colores no aportan distinción entre los signos, y son evidentemente mayores las semejanzas que las diferencias. Por lo anteriormente indicado es que la distinción que produce la palabra COACHES, en la cual basa su argumentación el apelante, no es de recibo, ya que por ser genérica respecto del producto a proteger la excluye del cotejo. Y tanto los servicios que se distinguen con la marca inscrita como los productos que se pretenden diferenciar ante el consumidor con el signo solicitado, por estar referidos al sector automotriz, pueden ser asociados, haciendo susceptible la posibilidad de causar confusión en el consumidor sobre el origen empresarial de los productos del signo propuesto para registro con el de los servicios de la marca inscrita. Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo



no puede coexistir con la marca registrada. Por ende, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución final venida en alzada, la que en este acto se confirma.



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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en La Gaceta de fecha 31 de agosto de 2009, 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 señor Avelino Fallas Monge representando a la empresa Internacional de Autobuses S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las diez horas, once minutos, once segundos del siete de enero de dos mil diez, la que en este acto se confirma. 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