



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0751-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de servicio “MOTOMUNDO (DISEÑO)”

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 5542-2014)

MOTOMUNDO S.A., Apelante

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 213-2015

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

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Simon Alfredo Valverde Gutiérrez**, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 3-0376-0289, en su condición de apoderado especial de la empresa **MOTOMUNDO S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintiséis minutos con cuarenta segundos del cinco de septiembre de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 30 de junio de 2014, el Lic. **Simon Alfredo Valverde Gutiérrez**, en su condición de apoderado especial de la empresa **MOTOMUNDO S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**MOTOMUNDO**”

Diseño:





En **clase 35** internacional, para proteger: “*Servicio de publicidad y gestión de negocios comerciales y venta de motocicletas, generadores, bombas, bicicletas, motores, repuestos y accesorios.*” Se limita la presente solicitud a folio 15 del expediente de marras, para la protección de “*Servicios de venta de motocicletas y sus accesorios.*”

Clase 39: “*Servicios de transporte; alquiler de motocicletas.*”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas, veintiséis minutos con cuarenta segundos del cinco de septiembre de dos mil catorce, resolvió: “[...] **Rechazar LA MARCA SOLICITADA.** [...].”

TERCERO. Inconforme con la citada resolución, el representante de la empresa **MOTOMUNDO S.A.**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de septiembre de 2014, interpuso en tiempo y forma recurso de apelación.

CUARTO. Mediante resolución dictada a las doce horas, dieciocho minutos con cincuenta y cuatro segundos del veintitrés de septiembre de dos mil catorce, dispuso: “[...] Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo. [...].”

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscrito el siguiente registro:



Nombre comercial: “MUNDIMOTOS”, bajo registro **93726**, propiedad de la empresa **MUNDI MOTOS SAN CARLOS S.A.**, inscrito desde el 06 de noviembre de 1995. (v.f 53)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió denegar la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**MOTOMUNDO (DISEÑO)**” presentada por la empresa **MOTOMUNDO S.A.**, en virtud de que del cotejo realizado con el signo registrado “**MUNDI MOTOS**”, se advierte una semejanza gráfica, fonética e ideológica, provocando la existencia de un riesgo de confusión, capaz de inducir a error a los consumidores. Lo anterior, aunado a que los servicios que se pretenden comercializar se encuentra relacionados dentro de la misma actividad comercial, por lo que no es posible su coexistencia registral conforme el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el Lic. **Simón Alfredo Valverde Gutiérrez**, representante de la empresa **MOTOMUNDO S.A.**, dentro de su escrito de agravios manifestó en términos generales que respecto a la similitud alegada entre las marcas **MUNDI MOTO** y **MUNDO REP (DISEÑO)**, con la marca de su presentada en incorrecto, dado que existe una diferencia sustancial en los diseños, como además los servicios son totalmente distintos. Con respecto al nombre comercial **MUNDI MOTOS**, señala que es diferente al que solicita su representada, siendo que una se limita a proteger un establecimiento comercial, mientras que la de su representada pretende la protección de servicios tanto para las clases 35 como 39. Agrega, que es importante destacar que la marca de servicios pretende proteger la denominación con su



diseño para la venta de motocicletas y no pueden competir jamás con un establecimiento comercial en donde se vendan repuestos. Que la marca de su mandante tiene un diseño original y que además el posicionamiento de las palabras es totalmente inverso y distinto al nombre comercial protegido. Asimismo, indica que la palabra MUNDI no es una palabra reconocida en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, por lo que es de fantasía, por consiguiente distinta a la palabra MUNDO que si tiene un significado en el diccionario, y además por la forma en que se disponen las palabras conlleva a una diferencia gráfica y fonética importante.

Continua el recurrente indicando en su escrito de agravios que no es correcto afirmar que los servicios solicitados y el giro comercial se relacionan entre sí por la función que desempeñan, dado que el establecimiento comercial tiene por función proteger el nombre del establecimiento donde se comercializan repuestos, mientras que la marca solicitada protege el servicio de venta de motocicletas. Para dichos efectos se incorpora como sustento base el pronunciamiento dado por el Juzgado Contenciosos Administrativo y Civil de Hacienda Voto N° 700-2008 de las 15:00 del 16 de junio del 2008.

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, dispone que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no



desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y otros Signos distintivos, que en lo de interés, dispone: “[...] *Si el uso del Signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde fecha anterior. [...].*” Análisis, concordado con el artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley supra, que indica: “[...] *Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; [...].*”, con el fin de determinar la semejanza contenida en los signos y negar la admisibilidad de un signo, cuando sea susceptible de causar riesgo de confusión o asociación, respectivamente ***al público consumidor, a otros comerciantes***, ya que este no solo puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de ésta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que las denominaciones propuestas sean para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionadas o asociadas.

En este sentido, se debe proteger el signo ya registrada, en virtud del derecho que ostenta el titular como poseedor registral del mismo y los intereses legítimos que de ello trascienda, sea este por la propia actividad ejercida en el mercado (comercio), como los devenidos en el ejercicio de esa actividad (derechos del consumidor). Lo anterior, en apego al artículo 1 de la Ley de Marcas, que dice:


“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores [...].” (Destacado no corresponde al original)



De esta forma se garantiza a los consumidores sobre los productos y servicios que adquiere en el mercado, sin que exista riesgo de confusión con relación a otros. Al respecto, afirma la doctrina al señalar, que: *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”*. (LOBATO, Manuel, **“Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”**, Civitas, Madrid, 1era edición, 2001, p. 288).

Por esta razón, el elemento de “distintividad” es un requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, el cual persigue que el consumidor pueda elegir un determinado producto o servicio de entre una gama de los de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su producto en el mercado. Por lo que, se puede solicitar el registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos y servicios o para la misma clase pero para productos que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor y a los competidores.


En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, éste debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión, entre ellos, de carácter visual, auditivo o ideológico, lo cual a criterio de este Tribunal ocurre en el presente asunto, dado que la marca de servicios propuesta **“MOTOMUNDO (DISEÑO)”** puede conllevar a ese riesgo de confusión con respecto al nombre comercial inscrito **“MUNDI MOTOS”**, dada la identidad no solo contenida en las denominaciones, sino que además por lo relación existente entre el servicios y actividad que se pretenden comercializar. Lo anterior, ante las siguientes consideraciones:

Obsérvese, que a **nivel visual** los signos contrapuestos  solicitado y **“MUNDI MOTOS”** inscrito, pese a que la marca propuesta contiene una grafía y color en su diseño, y además emplea la frases de manera contrapuesta al signo inscrito, esto a diferencia



de lo que estima el recurrente no le proporcionan la actitud distintiva necesaria con respecto a la marca inscrita, por cuanto, el consumidor al visualizar el signo lo percibirá de manera similar al signo inscrito, generando con ello el riesgo de confusión por asociación, dada identidad contenida entre ambas.




Por otra parte, entre el signo solicitado  y el inscrito “MUNDI MOTOS” se desprende que la marca peticionada contiene la palabra “MUNDO” que la diferencia de la inscrita en la letra “O” en lugar de la “I” contenida en el inscrito que es “MUNDI”. Además, el signo solicitado tiene la palabra “MOTO” y el inscrito el término “MOTOS” con la letra “S” agregada. No obstante, estos elementos a **nivel auditivo** no le proporcionan la actitud distintiva necesaria dado que a la hora de pronunciarse fonéticamente ambos signos suenan y se perciben de manera similar y de ese mismo modo será percibido por el consumidor, lo que evidentemente induciría a que eventualmente se genere una situación de riesgo de confusión con respecto al signo marcario inscrito.

A **nivel ideológico**, este Tribunal no podría obviar que la palabra “MUNDO” efectivamente tiene un significado preciso en el diccionario de la Real Academia Española, dentro del cual se define entre otros, como: “[...] *m. Conjunto de todas las cosas creadas; planeta que habitamos; Esfera con que se representa el globo terráqueo. [...]*”, no obstante, la expresión “MUNDI” de acuerdo al diccionario Etimológico de la Lengua Castellana- 2005-COROMINAS, define: “[...] *la palabra “mundo” proveniente del latín: “mundus, mundi”. Se refiere a todo el universo, [...]*”, así las cosas, ambas expresiones en su contexto general y a nivel popular se reconocen de manera directa con un mismo concepto “MUNDO”, por lo que a diferencia de lo que estima el recurrente el consumidor lo podría relacionar con la signo inscrito y en consecuencia no sería posible su coexistencia registral, dado el inminente perjuicio que se podría causar al titular de la marca inscrita.

Recordemos que si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los



productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de similitud para lo cual se debe aplicar el principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, situación que no le es de aplicación al caso bajo examen, en virtud de que tal y como se desprende el nombre comercial inscrito “**MUNDI MOTOS**”, registro número **93726**, para proteger: “*Un establecimiento dedicado a la venta de repuestos para scuter, motocicletas y cuadraciclos. [...]*”, propiedad de la empresa **MUNDI MOTOS SAN CARLOS S.A.** (v.f 53), y la marca de servicios propuesta bajo la denominación  por la empresa MOTO MUNDO S.A, pretende la protección en **clase 35**, para proteger: “*Servicios de venta de motocicletas y sus accesorios*”, y en **clase 39** para: “*Servicios de transporte; alquiler de motocicletas.*” Ante ello, este Órgano de alzada, tiene por acreditado que el signo propuesto pretende la protección de servicios relacionados con la misma actividad mercantil que ejerce el signo inscrito, dado que al estar directamente relacionado con ese tipo de vehículo “motocicletas” el consumidor al verlos los asociara como si fuera parte de los servicios que ofrece el titular del signo inscrito, sea, de un mismo origen empresaria. Máxime, que como se ha analizado la denominación propuesta es similar a la inscrita, por lo que ello trae como consecuencia que el signo propuesto no tenga la actitud de distintividad necesaria para coexistir registralmente y en consecuencia procede su denegatoria.

Ahora bien, respecto de lo señalado por el representante de la empresa MOTO MUNDO S.A, en torno al signo marcario MUNDO REP (DISEÑO), registro número 216171. Debemos advertir, que este Órgano de alzada no emitirá consideración alguna con relación a dicho extremo en virtud de que dentro del CONSIDERANDO II, de la resolución venida en alzada y visible a folio 31 del expediente de marras, el Registro de la Propiedad Industrial determinó la



inexistencia de un riesgo de confusión con relación al citado registro para el consumidor medio, y continua su objeción respecto del nombre comercial “MUNDI MOTOS” registro 93726. Razón por la cual sus manifestaciones en este sentido no son de recibo.

Por otra parte, señala el recurrente que el nombre comercial MUNDI MOTOS, es diferente al que solicita su representada, siendo que una se limita a proteger un establecimiento comercial, mientras que la de su representada pretende la protección de servicios tanto para las clases 35 como 39, por lo que no es correcto afirmar que los servicios solicitados y el giro comercial se relacionan entre sí, por la función que desempeñan. Al respecto, es importante señalar por parte de este Tribunal, que es por medio del cotejo marcario que se busca precisamente determinar la relación existente entre los servicios y la función que se pretenden con los signos, para determinar si estos pueden o no coexistir registralmente. Para el caso, bajo examen, se logra demostrar que pese a que el signo propuesto se encuentra solicitado en diferentes clases del nomenclátor internacional de Niza, sus servicios se relacionan con la actividad comercial que ejerce el signo inscrito, en atención a las motocicletas.

Aunado a ello, debe recordar el recurrente que previo a la inscripción de todo signo marcario ante el Registro de instancia, sea este, una marca propiamente o un nombre comercial, deberá superar la etapa de calificación registral realizada por el operador jurídico conforme lo disponen los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y determinar que lo peticionado no incurra en ninguna de las causales contenidas en los citados presupuestos jurídicos, en virtud, de que en esta etapa del procedimiento lo que se prevé es que no ingresen signos marcarios a la corriente registral que puedan causar riesgo de confusión o asociación, respectivamente al público consumidor, a otros comerciantes, dada la similitud o semejanza que estos pueden contener con relación a los ya inscritos, por lo que de advertirse cualquier circunstancia que pueda afectar los derechos adquiridos y consolidados en sede registral, corresponderá a la administración proceder con su denegatoria. Para el caso bajo examen, con la aplicación del artículo 8 inciso d) de la ley de marcas y otros Signos Distintivos, y en consecuencia sus manifestaciones no son procedentes.



Ahora bien, respecto del pronunciamiento emitido por el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, mediante el Voto N° 700-2008 de las 15:00 del 16 de junio del 2008. Debemos señalar, que el mismo no es procedente para los efectos de este pronunciamiento, en virtud de que tal y como se desprende de la lectura integral de la cita incluida por el recurrente, se advierte que en el fallo emitido por dicha autoridad se concede el registro del signo en razón de determinarse que los signos son diferentes, como además los productos a comercializar, situación la cual difiere de lo peticionado en este proceso, en virtud de que la actividad comercial que se pretende ejercer con las clases 35 y 39 del nomenclátor internacional, solicitada por la empresa MOTOMUNDO S.A., si se encuentra relacionadas con la actividad que ejerce el nombre comercial inscrito, siendo que ambos orientan su actividad a la comercialización de motocicletas. Razón por la cual no son procedentes sus manifestaciones en este sentido.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, el permitir la coexistencia registral del signo solicitado “**MOTO MUNDO (DISEÑO)**”, en clase 35 y 39 internacional, generaría riesgo de confusión u asociación empresarial con respecto al signo inscrito, razón por la cual lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Simon Alfredo Valverde Gutiérrez**, apoderado especial de la empresa **MOTOMUNDO S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintiséis minutos con cuarenta segundos del cinco de septiembre de dos mil catorce, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

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 del 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 el Licenciado **Simon Alfredo Valverde Gutiérrez**, apoderado especial de la empresa **MOTOMUNDO S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintiséis minutos con cuarenta segundos del cinco de septiembre de dos mil catorce, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de servicio “**MOTO MUNDO (DISEÑO)**” en clase 35 y 39 internacional. 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora