



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0725-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: **SIGUEME**  
**INTERNATIONAL TRUCK INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY**, apelante  
Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2015-716)  
[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

## ***VOTO No 272-2016***

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cincuenta y cinco minutos del tres de mayo de dos mil dieciséis.*

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Manuel E. Peralta Volio, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 9-012-480, en su condición de apoderado especial de la empresa **INTERNATIONAL TRUCK INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas cuarenta y tres minutos cincuenta y nueve segundos del seis de agosto de dos mil quince.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 27 de enero de 2015, por el licenciado Manuel E. Peralta Volio, de calidades y en su condición



antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **SIGUEME** en **Clase 09** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“Dispositivos de rastreo y aparatos de rastreo de posicionamiento global (GPS); sistema de posicionamiento global (GPS); y receptores de posicionamiento global (GPS) Clase 37:”* Suministrar servicios de emergencia en carretera, a saber abrir puertas de forma remota; diagnóstico de reparación remoto, conducta operacional del conductor, velocidad, desempeño, monitoreo y mantenimiento de vehículos de motor para propietarios y fletes, y servicios de conveniencia por medio de componentes integrados en vehículos de motor, a saber transmisores, receptores, microprocesadores, software, teléfono celular, radios y arquitectura electrónica todo interactuando con redes inalámbricas”. **Clase 39:** Servicio de computadora de rastreo por sistema de posicionamiento global (GPS) o información de transporte para vehículos de pasajeros, **Clase 45:** “Servicios de detección y notificación de robo de vehículos, rastreo de vehículo robado, guía de voz y asistencia de localización y perímetro geográfico”.

**SEGUNDO.** Mediante resolución dictada a las catorce horas cuarenta y tres minutos cincuenta y nueve segundos del seis de agosto de dos mil quince, 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...”

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de agosto de 2015, el licenciado Manuel E. Peralta Volio, en representación de la empresa **INTERNATIONAL TRUCK INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 18 de noviembre de 2015, una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios.



**CUARTO.** A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre de dos mil quince

**Redacta la Juez Ureña Boza, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter y relevante para el dictado de la presente resolución, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes signos:



1.- registro 237923 en **Clase 39** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **LIH SUBHOLDING NR, 1 UG (HAFTUNGSBESCHRANKT) & CO. KG**, inscrita el 22 de agosto de 2014 y vigencia al 22 de agosto de 2024, para proteger y distinguir en clase 39: “ *Transporte, servicios de reservas (transporte), servicios de reservas (viajes turísticos)*”, *servicios de un corredor de transporte, información de transporte, servicios de taxi, organización de viajes y excursiones, transporte de viajeros, reservas de viajes, servicios de taxi, organización de transporte en taxi, transporte de bienes, servicios de mensajería, embalaje y almacenaje de mercancías; recolección, transporte y entrega de bienes,, entrega (distribución) de productos por correo, información de transporte , entrega de cartas, logística de transporte, seguimiento de bienes, servicios de corretaje de transporte de carga. Orientación de vehículos de motor por medio de la navegación electrónica y sistemas y dispositivos de localización.*” (v.f 17 ).



**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada en virtud de determinar del análisis y cotejo realizado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, siendo que entre los signos marcarios existe similitud en su parte figurativa, ya que ambos presentan la figura de un vehículo con tres líneas en la parte superior del mismo; ambos protegen los mismos servicios y servicios relacionados en las clases 09,37,39 y 45 y la marca registrada protege el servicio de orientación de vehículos por medio de la navegación electrónica y sistemas y dispositivos de localización, mismo que se relaciona directamente con los productos y servicios de la marca solicitada, ya que es claro que contarían con los mismos canales de distribución, puestos de venta y van destinados al mismo consumidor, dándose también riesgo empresarial.

Por su parte, la representante de la empresa **INTERNATIONAL TRUCK INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY**, en su escrito de agravios alega que las marcas en conflicto presentan diferente tipología, siendo que el solicitado por su representada contiene una figura circular de color plateado el cual está delimitado por una circunferencia de color gris, la figura de un camión en colores morado y azul mezclados entre sí, con la palabra *sígueme* escrita en forma especial, siendo una marca mixta, y que el signo inscrito es meramente figurativo y que el sector comercial al que se dirigen los servicios es específico, agrega que las diferencias gráficas son evidentes. Solicita se revoque la resolución apelada y continuar con los trámites de inscripción del documento.

**CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y ASOCIACIÓN.** Al respecto, cabe destacar que para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar



un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa marcaria y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente. Ahora bien, ¿a quién se le causa esa confusión? el artículo antes citado en su inciso a) es transparente e indica: ***al público consumidor***, sea a otros comerciantes con un mismo giro comercial y a ese consumidor, cuyo



derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos sean de calidad o no según de donde provengan.

En cuanto al cotejo marcario, desde el punto de vista gráfico si observamos el signo propuesto



**SIGUEME** gráficamente es similar al signo inscrito



dado que el elemento

principal y que llama primordialmente la atención de los consumidores es la parte gráfica ya que ambos signos son precisamente “un vehículo en posición frontal con líneas onduladas en la parte de arriba” que aunque se encuentren en diferentes colores comparten la misma posición arriba de los vehículos, desde el punto de vista ideológico los signos evocan la misma idea, pues ambos son vehículos con líneas en la parte superior, asociándolos el consumidor con alguna señal inalámbrica.

Asimismo en cuanto al cotejo de los servicios que pretenden proteger, se debe señalar que el solicitado pretende proteger los mismos servicios en clase 39 servicios de orientación de vehículos de motor por medio de la navegación electrónica y sistemas y dispositivos de localización los cuales se encuentran relacionados.

Considera este Tribunal que en el presente caso existe riesgo de confusión y asociación ya que la marca inscrita que consiste en un diseño de un vehículo y unas franjas en la parte superior, es muy similar al signo solicitado que tiene el mismo concepto ideológico que la inscrita; si bien es cierto la solicitada contiene la palabra además del diseño la palabra SIGUEME el elemento figurativo es muy particular y como se indicó implica el mismo concepto que la inscrita. Los productos están relacionados

Como consecuencia de lo anterior, se arriba a la conclusión de que tal como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, existe similitud gráfica e ideológica entre las marcas



contrapuestas, por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su identidad y semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse al signo cuyo registro se solicita a productos y servicios iguales, similares y relacionados a los identificados con la marca inscrita, y en consecuencia transgrede el artículo 8º incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, procediendo de esa manera su rechazo.

Por lo expuesto lleva razón el Registro en los argumentos dados en la resolución apelada, criterio que avala este Tribunal y rechaza los agravios expuestos por el recurrente, que a todas luces resultan improcedentes por lo antes analizado.

En atención a las citadas consideraciones este Tribunal concluye que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Manuel E. Peralta Volio, en su condición de apoderado especial de la empresa **INTERNATIONAL TRUCK INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas cuarenta y tres minutos cincuenta y nueve segundos del seis de agosto de dos mil quince, la que en este acto se confirma.

**QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo No. 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial 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 el licenciado Manuel E. Peralta Volio, en su condición de apoderado especial de la empresa **INTERNATIONAL TRUCK INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas cuarenta y tres minutos cincuenta y nueve segundos del seis de agosto de dos mil quince, la que en este acto se confirma, rechazando la solicitud de inscripción del signo solicitado. 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*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**