



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2007-0077-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca FEDERAL

Marcas y otros signos

Federal Corporation, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 3322-04)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 282-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las once horas, cuarenta y cinco minutos, del seis de setiembre de dos mil siete.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por Marianella Arias Chacón, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos setenta y nueve-novecientos sesenta, quien actúa en calidad de apoderada especial de Federal Corporation, constituida y existente según las leyes de Taiwan, domiciliada en 369 Chung Hwa Road, Sec. 2, Cheng Li, Taoyuan, Taiwan, República de China, en contra de la resolución final dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, treinta y un minutos, del veintiséis de julio de dos mil seis.

RESULTANDO

- I. Que en fecha doce de mayo de dos mil cuatro, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, representando a Federal Corporation, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial el registro de

FEDERAL



como marca de fábrica y comercio, para distinguir llantas, en clase 12 de la nomenclatura internacional.

- II. Que por resolución de las diez horas, treinta y un minutos, del veintiséis de julio de dos mil seis, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “**POR TANTO:** // *Con base en las razones expuestas, así como las citas y referencias de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, vigente desde el 09 de mayo del 2000 y su Reglamento, Decreto N° 30233-J, vigente desde el 04 de abril del 2002; “Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”, aprobado mediante Ley N° 7484, vigente desde el 24 de mayo de 1995 y “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)”, aprobado por Ley N° 7475-P, vigente desde el 26 de diciembre de 1994, **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)**” (mayúsculas y negritas del original).*
- III. Que por escrito presentado al Registro en fecha primero de noviembre de dos mil seis, la representación de la empresa solicitante apeló la resolución final antes indicada, solicitando, por escrito presentado ante este Tribunal en fecha tres de agosto de dos mil siete, se revoque la resolución apelada y se ordene continuar con el trámite del procedimiento de inscripción.
- IV. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del término de ley previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y



CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca FEDERAL MOGUL, bajo el número 24042, vigente hasta el veintidós de febrero de dos mil dieciséis, para distinguir vehículos y partes para los mismos, en clase 12 de la nomenclatura internacional, y se encuentra inscrita a nombre de Federal-Mogul Corporation (folio 68).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. FUNDAMENTO DE LA RESOLUCIÓN FINAL. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. El Registro basó su rechazo en la inscripción previa de la marca FEDERAL MOGUL, considerando que existe entre la inscrita y la pretendida gran semejanza, y que no se determina la notoriedad de la marca que se pretende inscribir.

A esto repone el apelante, indicando que el diseño de la marca que se pretende inscribir es novedoso, que se encuentra inscrita en gran número de países, de lo que se desprende que la marca puede ser objeto de protección en Costa Rica, que la marca pretendida es notoria, y que los productos a distinguir son diferentes a los que distingue la ya inscrita, y que en varios países se ha decidido la posibilidad de que ambos signos coexistan.

CUARTO. ANÁLISIS DE LA MARCA REGISTRADA VERSUS LA PRETENDIDA PARA REGISTRO. El inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (N° 7978) dispone:

“Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros



Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor. (...)”

A estos efectos, debe de realizarse el cotejo entre la marca pretendida y la ya inscrita, según analizamos de seguido.

MARCA INSCRITA	MARCA QUE SE PRETENDE INSCRIBIR
FEDERAL MOGUL	FEDERAL
PRODUCTOS QUE DISTINGUE	PRODUCTOS QUE DISTINGUIRÍA
En clase 12: vehículos y partes para los mismos	En clase 12: llantas

De previo a realizar el cotejo entre ambas marcas, ha de indicar este Tribunal que, tal y como ya fue señalado por el **a quo** en su resolución final, no se encuentra el pretendido diseño que aduce el apelante tiene la marca que se pretende inscribir. Vemos como es una simple palabra, escrita en un tipo de letra normal, que fácilmente reconocemos es la conocida como Times New Roman, la misma utilizada para escribir la presente resolución. No será por el hecho de que el solicitante le atribuya la calidad de diseño a un signo que



éste lo sea, sino porque, en efecto, contenga un diseño que vaya más allá de la simple presentación de las palabras con tipos de letras comunes y corrientes. Por lo tanto, será analizado como un signo del tipo literal o denominativo, compuesto únicamente por letras y no por un diseño especial, y desde ya se rechaza el argumento de la novedad del diseño presentado, por ser dicho diseño inexistente.

El cotejo entre dos o más marcas ha de realizarse siguiendo las reglas no taxativas establecidas por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que a saber indica:

“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.*
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;*
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;*
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;*
- e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la*



misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o

g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”

En el nivel gráfico, vemos como la inscrita se compone de las palabras FEDERAL MOGUL, mientras que la que se pretende inscribir es la palabra FEDERAL. Se diferencian por la palabra MOGUL, pero, al usar ambas la palabra FEDERAL, evidentemente se prestan a confusión, pues en la marca inscrita dicha palabra es la inicial, por lo que se presenta como preponderante en el nivel gráfico.

A nivel fonético, en ambas la palabra FEDERAL se pronuncia de manera idéntica. Ahora, y a pesar de que en la inscrita se encuentra el aditamento MOGUL, adoptando este Tribunal la posición en la que se encuentra el consumidor promedio de los productos, que es una gran mayoría de la población por ser productos de uso normal y diario, tenemos que en Costa Rica, las personas usan abreviar las locuciones usadas utilizando únicamente la primera palabra de la misma. Entonces, a la hora de hablar, es muy probable que, en lugar de usar la locución completa “federal mogul”, se use solamente “federal”, con lo cual, a nivel fonético, hay una alta probabilidad de que se cause confusión.

En el nivel ideológico, las palabras “FEDERAL” y “FEDERAL MOGUL”, respecto de los productos tanto distinguidos como que se pretenden distinguir, resultan arbitrarias, por no tener relación con ellos. Sin embargo, en la mente del consumidor, que es en donde se crea



la asociación de la marca a un producto específico y su origen empresarial, al contener ambos signos la palabra FEDERAL, crearán en la mente del consumidor una asociación del origen empresarial de los productos consumidos, situación intolerable según nuestra legislación sobre signos distintivos.

Habiéndose establecido la semejanza existente entre ambos signos, debemos de reparar en los productos ya distinguidos y que se pretenden distinguir. Tenemos que, en ambos casos, los productos corresponden a la clase 12 de la nomenclatura internacional creada al efecto. Y en ambos casos se refieren a productos relacionados con vehículos. Es evidente la relación existente entre vehículos, partes para éstos, y llantas. Por esto es que no se puede afirmar, como lo hace el apelante, que los productos son distintos, con lo cual, desde ya, se desecha dicho argumento del apelante.

QUINTO. OTROS ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. Aparte de los argumentos esgrimidos por el apelante, referidos a la novedad del diseño pretendido y a la diferencia entre los productos en uno y otro caso, ambos ya rechazados en el considerando anterior, quedan por analizar sus otros argumentos, referidos a la notoriedad de la marca que se pretende inscribir y a la coexistencia registral en otras latitudes.

Sobre la alegada notoriedad de la marca registrada, no resulta suficiente para su demostración la prueba de inscripción en muchos países. La notoriedad, más allá de provenir del registro, proviene de un uso intensivo de la marca en el comercio, uso que, en definitiva, crea en el público consumidor un claro conocimiento de los productos que distingue así como de su origen empresarial. En este sentido es que se orientan los criterios que, sin ser lista cerrada, expone el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el cual se complementa en el mismo sentido por el artículo 31 del Reglamento a dicha ley (Decreto Ejecutivo N° 30233-J):



“Artículo 45.- Criterios para reconocer la notoriedad

Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.*
- b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.*
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante.*
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.”*

“Artículo 31.- Sector pertinente

*De conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo 45 de la Ley, se considerarán como sectores pertinentes para determinar la **notoriedad** de una marca, entre otros, cualquiera de los siguientes:*

- a) Los consumidores reales y/o potenciales del tipo de productos o servicios, a los que se aplica la marca.*
- b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplica la marca; o*
- c) Los círculos empresariales o comerciales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplica la marca.”*

Nada de esto fue probado en el presente expediente, por lo que, el argumento de la notoriedad de la marca solicitada, deberá de ser rechazado.

Sobre la coexistencia registral en otro países, ya el **a quo** señaló claramente, basándose en jurisprudencia emitida por este Tribunal, que el registro depende de las condiciones existentes en cada país, y a su legislación, y no puede pretenderse que por el hecho de que una marca esté inscrita en un país deba de inscribirse en Costa Rica. Y mucho menos darse la coexistencia registral de dos signos semejantes. La soberanía de los países en el tema se



ve reflejada en la calificación que, del signo propuesto, ha de hacer el Registro de la Propiedad Industrial de previo a su inscripción, y si, existe previamente un signo registrado que, como en el presente caso, impide la inscripción del propuesto, por más que en otros países esté inscrito o coexista con otros semejantes, no podrá registrarse por estar prohibido por el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por considerarse que entre los signos inscrito y propuesto existen similitud tal que se presta a causar confusión en el público consumidor, máxime por la relación entre los productos distinguidos y los que se pretenden distinguir, es que este Tribunal, por mayoría, procede a declarar sin lugar el recurso de apelación planteado, y por ende se confirma la resolución final dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, treinta y un minutos, del veintiséis de julio de dos mil seis.

SÉTIMO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. De conformidad con los artículos 1 y 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual No. 8039 de 5 de octubre de 2000 y 350.2 de la Ley General de la Administración Pública No. 6227 de 2 de mayo de 1978, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con base en todo lo expuesto, por mayoría, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la representación de Federal Corporation, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, treinta y un minutos, del veintiséis de julio de dos mil seis, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. El Juez Rodríguez Jiménez salva el voto. Firme la presente resolución,



devuélvase el expediente a su oficina de origen para cumplir con lo ordenado.
NOTIFÍQUESE.

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Walter Méndez Vargas

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Voto salvado del juez Carlos Manuel Rodríguez Jiménez.

PRIMERO. INVALIDEZ DE LA APELACIÓN PLANTEADA POR FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA. Analizado el expediente y estudiada la documentación presentada al mismo, se constata, que la recurrente Marianella Arias Chacón, quien en su escrito de apelación indica ser representante de Federal Corporation, no acreditó debidamente la condición invocada. Dicho actuar contraviene el mandato legal previsto en el artículo 103 de nuestro Código Procesal Civil, que dispone: “*Los representantes deberán demostrar su capacidad procesal en la primera gestión que realicen.*”. Dicha norma responde al precepto jurídico que indica que no puede una persona actuar en el procedimiento en representación de otra sin haber sido otorgado correctamente el correspondiente poder por parte del legitimado.



Lo anterior resulta ser uno de los presupuestos procesales que deben existir para poder ejercer los medios de impugnación contra la resolución desfavorable, que consiste precisamente en que el impugnante haya sido investido por el correspondiente titular como parte en el proceso. La doctrina nacional conceptualiza dicho presupuesto siguiendo la doctrina alemana: “...*El segundo de los presupuestos procesales de los recursos lo constituye la llamada por la doctrina germana “conducción procesal” (Prozeßführungsrecht), requisito éste relativo a la necesidad de que quien interpone el medio de impugnación haya actuado como parte en el proceso en el cual se dicta la resolución impugnada...*” (GIMENO SENDRA, Vicente; SABORIO VALVERDE, Rodolfo; GARBERI LLOBREGAT, José; GONZÁLEZ-CUELLAR SERRANO, Nicolás; *Derecho Procesal Administrativo Costarricense*, 1ª. Ed., Editorial Juricentro, San José, 1994, p. 445).

La licenciada Marianella Arias Chacón, entonces, no podía apelar válidamente la resolución final, pues al momento de ejercer dicho medio impugnativo no demostró, con las formalidades del caso, que fuera representante de la empresa interesada en el procedimiento. Y es que las reglas para acreditar la representación ejercida dentro del procedimiento de solicitud de un derecho marcario, están claramente delimitadas en los artículos 9 y 82 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos número 7978 de 6 de enero del 2000, los cuales hacen eco del artículo 103 antes citado, y que para los efectos que interesan, el primero indica lo siguiente: “...*Cuando un mandatario realice las gestiones, deberá presentar el poder correspondiente. Si dicho poder se encuentra en el Registro de la Propiedad Industrial, deberá indicarse el expediente de la marca, el nombre de esta y el número de solicitud o registro en que se encuentra...*”. En la especie, la apelante, aun cuando presentó un poder que consta a folio 12, no cumple los requisitos del artículo 84 del Código Notarial, Ley número 7764 del 17 de abril de 1998, pues no indicó el funcionario ante el cual había sido otorgado el mandato original, siendo así que su gestión



es totalmente inválida, por carecer de legitimación activa dentro del procedimiento, por lo que no podía tener la virtud de abrir la fase impugnativa.

Incluso, en aras de sanear el procedimiento, el Tribunal, le previno a la interesada la corrección del defecto, y en lugar de incorporar la nota correspondiente al documento presentado o adicionar la escritura número 160 otorgada a las 13 horas con 45 minutos del 22 de setiembre de 2004 ante el notario Mario Quirós Salazar, todo al tenor de lo dispuesto por los artículos 96 y 99 del Código antes mencionado, se acude a otro procedimiento, cual fue, ratificar lo actuado por doña Marianella, trámite que es más bien propio de la gestoría procesal, figura que no es de aplicación en el subjuicio.

SEGUNDO. A mayor abundamiento, la revisión y aceptación de la personería, pues, es una tarea que debe ejercerse siempre que una persona actúe en representación de otra, porque concierne a la *legitimatío ad processum* necesaria para entablar procesos o procedimientos en los que se podrían debatir cuestiones que podrían ser litigiosas, para impedir llegar al absurdo de entrar a dictarse resoluciones viciadas y nulas. Entonces, fácil es colegir que la demostración de la personería, **involucra una cuestión de orden público**, porque constituye un presupuesto necesario para que se entable válidamente la relación jurídico-procesal de que se trate. De ahí que por regla general, puedan formularse las respectivas impugnaciones, o resolverse de oficio la ausencia de personería en cualquier estado del trámite.

En el **Voto N° 2005-00094**, dictado por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia a las 9:55 horas del 16 de febrero de 2005, se sintetizaron muy claramente las nociones que anteceden:

“ **II.- SOBRE LA CAPACIDAD PROCESAL Y LA LEGITIMACIÓN:**
El tema puesto a debate por la representante de la sucesión accionada trae a colación el estudio de las figuras jurídicas sobre los presupuestos procesales y los presupuestos de fondo, que exige todo proceso y la correlativa sentencia. Los primeros se definen como aquellos antecedentes necesarios para que el juicio tenga



existencia jurídica y validez formal. La doctrina ha convenido en llamarles “*presupuestos*”, o sea, supuestos previos al juicio, sin los cuales no puede pensarse en él. COUTURE (Eduardo J). Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Buenos Aires, ediciones Depalma, 1988, p 103). Dentro de tales presupuestos se señalan de ordinario la *investidura* o competencia del juez y la *capacidad procesal* de quienes actúan en juicio. Esta última corresponde a la capacidad jurídica que se tiene para actuar personal y válidamente dentro de un proceso o producir actos procesales con eficacia jurídica. Puede decirse que el reconocimiento a esta figura es un reflejo en el ámbito procesal de la normas civilistas relativas a la existencia y capacidad jurídica de las personas, según la doctrina concebida en los artículos 31 y siguientes del Código Civil, que distinguen entre la capacidad que tiene toda persona como centro de imputación de derechos y obligaciones y la capacidad de producir actos jurídicos válidos. La *capacidad procesal* es, al decir de Guasp “*la capacidad para poder realizar con eficacia actos procesales de parte. Igual que la capacidad para ser parte era el paralelo de la simple capacidad jurídica, la capacidad procesal, es el paralelo, aunque tampoco idéntica, a la capacidad de obrar del derecho civil.*” GUASP (Jaime) Derecho Procesal Civil, Tomo I, Introducción y parte general, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1968. La necesaria *capacidad procesal* para actuar en juicio, la exige el artículo 102 del Código Procesal Civil al enunciar: “*Tienen capacidad para ser parte quienes tengan el libre ejercicio de sus derechos. De no ser así, actuarán en proceso mediante **representación**. Las personas jurídicas actuarán por medio de sus representantes, de conformidad con la ley, sus estatutos o la escritura social.*” De acuerdo con esta disposición quienes tienen limitada su capacidad de actuar personalmente ante los órganos jurisdiccionales con efectos jurídicos en nombre propio o por cuenta de otros, como los incapaces legales o los menores de edad, pueden ser parte en un juicio como demandantes o demandados, pero actúan por medio de sus representantes legales. La figura de la representación se encuentra asociada con el contrato de mandato que regula el Código Civil y por virtud del cual una persona actúa a nombre de otra, pero haciendo recaer sobre la primera, los efectos jurídicos de su gestión. Específicamente, en el ámbito procesal, Cabanellas dice que es aquella voluntaria o forzosa que una persona ostenta para actuar en juicio en nombre de otra, ya por no litigar personalmente, ya por requerirse la especial intervención de quién posee determinadas cualidades. CABANELLAS (Guillermo) Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Vol. VII, R-S, Buenos Aires, Editorial Eliasta SRL, p. 159. Para rebatir la falta de capacidad procesal de quien actúa en juicio o la representación con la que se actúa, a la parte contraria le está conferida la excepción previa contenida en el artículo 298 inciso 2), del Código Procesal Civil, de falta de capacidad o defectuosa **representación**. Opuesta esa excepción y prevenida por el juez la corrección inmediata, su desatención es sancionada con el decreto de la inadmisibilidad de la demanda y el correspondiente archivo (artículo 299 ídem).” (Las negritas, subrayados y cursivas, son del original).

De esa amplia cita jurisprudencial, merece subrayarse su final, en el sentido de que ante la omisión del documento que acredite la representación que se asegure ostentar,



“...prevenida por el juez la corrección inmediata, su desatención es sancionada con el decreto de la inadmisibilidad de la demanda y el correspondiente archivo”, lo cual, como ya indicé, está ligado íntimamente a lo que es motivo de examen en esta resolución.

TERCERO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Así las cosas, por corresponderle al firmante el control de legalidad y ser de mi competencia vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, declaro sin lugar el recurso de apelación planteado por la licenciada Marianella Arias Chacón, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con treinta y un minutos del veintiséis de julio del año dos mil seis, la cual se confirma, pero por las razones aquí dichas. Se da por agotada la vía administrativa.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



DESCRIPTOR:

- Marca registrada o usada por tercero
- Marcas inadmisibles por derechos de terceros
- Examen de fondo de la marca