

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**Expediente N° 2006-0159-TRA-PI**

**Solicitud de registro de la marca fábrica “W” Diseño**

**Guangzhou City Sout China Tire & Rubber Co. Ltd., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 817-03)**

### ***VOTO N° 350-2006***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las quince horas del seis de noviembre de dos mil seis.**

Recurso de apelación presentado por la señora Marta María Vinocour Fornieri, mayor de edad, casada, abogada, vecina de Escazú, cédula de identidad número uno- quinientos veintiocho- seiscientos noventa y cinco, en su condición de apoderada especial de la sociedad **GUANGZHOU CITY SOUTH CHINA TIRE & RUBBER CO., LTD.**, domiciliada en N° 116 Donghuan Road, Shiqiao, Panyu, Guangzhou, República Popular China, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial de las trece horas, cuarenta y nueve minutos, diez segundos del veintinueve de junio de dos mil cinco.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el seis de febrero de dos mil tres, la empresa **GUANGZHOU CITY SOUTH CHINA TIRE & RUBBER CO., LTD.**, presentó solicitud de registro de la marca de fábrica “W” DISEÑO, en clase 12 de la clasificación internacional, para proteger llantas radiales para vehículos; llantas para carros de pasajeros; llantas para camionetas; llantas para camiones.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas, cuarenta y nueve minutos, diez segundos del veintinueve de junio de dos mil cinco, dispuso declarar sin lugar la solicitud presentada, fundamentado en el artículo 8 literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dado que con anterioridad se había inscrito la marca de fábrica “W” Diseño, propiedad de Volkswagen AG, bajo el registro número 16817, desde el

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

veintidós de junio de mil novecientos cincuenta y cinco, para proteger vehículos, aparatos para locomoción por tierra, aire, agua y sus partes, en clase 12 Internacional.

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el doce de setiembre de dos mil cinco, la representante de la empresa Guangzhou City Sout China Tire & Rubber Co. Ltd., recurre la resolución indicada, interponiendo el recurso de apelación, en el que alega que la W del diseño solicitado es original y novedoso, diferente a la W inscrita por la empresa Volkswagen Ag.

**CUARTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieran haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez y/o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Al no contener la resolución que se conoce en alzada relación de “HECHOS PROBADOS”, este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes:

**1.-** Que la licenciada Marta María Vinocour Fornieri, es apoderada especial de la empresa Guangzhou City South China Tire & Rubber Co., Ltd. (ver folio 16).

**2.-** Que la marca de fábrica “ W” Diseño, propiedad de Volkswagen Ag., se encuentra inscrita según número de registro 16817, desde el 22 de junio de 1955, vigente hasta el 22 de junio de 2015, para distinguir vehículos, aparatos para locomoción por tierra, aire, agua y sus partes, en clase 12 Nomenclatura Internacional (ver folio 37).

**3.-** Que se encuentra inscrita la marca de comercio “WANLI” Diseño, propiedad de South China Tire & Rubber Co., Ltd., según número de registro 111952, desde el 17 de febrero de 1999,

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

vigente hasta el 17 de febrero de 2009, para distinguir llantas, aros, y accesorios para llantas, en clase 12 Nomenclatura Internacional (ver folio 26 a 27).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, se tiene que el *a quo* denegó el registro del signo “W” Diseño, con fundamento en los literales a) del artículo 8 de la Ley de Marcas, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término similar a la marca inscrita marca “W” Diseño, propiedad de Volkswagen Ag, bajo el registro número 16817, desde el veintidós de junio de mil novecientos cincuenta y cinco. Por su parte, la sociedad recurrente destacó en su apelación y en la expresión de agravios, que la resolución registral no se ajusta a derecho por cuanto rechazó la inscripción de la marca W Diseño por supuesta similitud gráfica con el registro previo de la empresa Volkswagen AG, siendo erróneo el criterio esgrimido por el Registro, pues el diseño que solicita su mandante es diferente al estar compuesto por la letra W con una separación que la caracteriza y la hace novedosa y diferente al diseño inscrito que está compuesto por las letras V y W. Aduce la recurrente, que su representada posee inscrita la marca Wanli (diseño), y que resulta contrario a derecho objetar la inscripción del diseño sin la palabra Wanli por una supuesta similitud gráfica con la marca W de la empresa Volkswagen AG, ya que esta objeción no fue hecha para la marca ya inscrita Wanli Diseño en clase 12.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, al que se hizo referencia supra, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la ley de cita, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que a la letra dice: “*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.”*

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita, lo que impide otorgar lo pedido por el recurrente, ya que dicha semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al pretender distinguir, el signo cuyo registro se solicita, productos relacionados con los identificados por la marca que se encuentra inscrita. Al respecto, tómese en cuenta, que la marca inscrita, protege vehículos, aparatos para locomoción por tierra, aire, agua y sus partes, y el signo que se pretende registrar lo es para llantas radiales para vehículos, llantas para carros de pasajeros, llantas para camionetas, llantas para camiones, estando ambos listados de productos relacionados entre sí.

**QUINTO.** Las similitudes entre las marcas pueden ser gráficas, fonéticas o conceptuales, siendo que “*La semejanza fonética se centra en el parecido de los signos enfrentados en cuanto a su expresión verbal (PERLEN es semejante a PERLEX). La semejanza gráfica se refiere a la expresión visual de los signos y la semejanza conceptual se asocia al parecido que suscitan los signos en cuanto a las connotaciones que suponen (p.ej., CASA y MANSION)*”. (**LOBATO, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2002, pág. 282**), haciendo así surgir el riesgo de confusión, riesgo que debe evitarse en el derecho marcario.

Confrontadas, en forma global y conjunta, la marca de fábrica que se pretende inscribir “W” (Diseño), para distinguir llantas radiales para vehículos, llantas para carros de pasajeros, llantas para camionetas, llantas para camiones, en clase 12 nomenclatura internacional y la marca de fábrica inscrita con anterioridad “W” Diseño, a nombre de Volkswagen Ag, para distinguir

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

vehículos, aparatos para locomoción por tierra, aire, agua y sus partes, se advierte una similitud fonética, gráfica e ideológica, lo que por sí es un motivo para impedir su inscripción.

Lo anterior, aunado a que la marca solicitada pretende distinguir productos relacionados a los protegidos por la inscrita, determinan la coexistencia de elementos homogéneos, que no permiten un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la similitud que se presenta, o el impacto gráfico, fonético e ideológico que producen los signos confrontados, lo que impide la concesión de la marca solicitada. Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcos y Otros Signos Distintivos, que dispone: *“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...”*.

Si bien puede llevar razón la recurrente al indicar que la marca inscrita a nombre de Volkswagen Ag, es un logotipo compuesto por las letras iniciales de las palabras Volks y Wagen, siendo su diseño compuesto por las letras V y W, lo cierto es que, visualmente sobresale la W y no puede considerarse que ese detalle pueda ser diferenciado por el público como para evitar que se de confusión por asociación.

Así, analizados los signos marcas, puede precisarse que el signo **“W”Diseño** que pretende registrarse no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los productos que comercializan ambas empresas, pues pertenecen a la misma clase de la nomenclatura internacional; tal situación podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el comprador de los productos les atribuya, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial común, o sea que, por la similitud que puedan guardar las marcas, le lleve a asumir, a ese consumidor, que provienen del mismo productor o comercializador.

Al respecto, el artículo 1º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, niega la protección de signos idénticos o similares a otros registrados con anterioridad, cuando exista probabilidad de riesgo de confusión, por cuanto el fin primordial de nuestra legislación marcaria es: *“...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*

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

*consumidores*”, por lo que resulta claro que no es dable la registración de un signo que genere algún riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, tal prohibición, se establece en principio en protección del público consumidor y del titular de la marca previamente inscrita. En este sentido, la doctrina señala 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. De este modo, si no existe dicho riesgo de confusión mediato sobre el origen empresarial, no existe un riesgo de asociación y pueden convivir las marcas en conflicto.* ” (**LOBATO, Manuel Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición Civitas Editores, España, página 288**)

En consecuencia, merece tener presente que la misión del signo marcario, está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda, de ahí, que la normativa marcaria, reconoce la distintividad como el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, pues, un signo debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a un determinado producto.

**SEXTO.** Debe hacerse notar que, de autorizarse la inscripción de la marca de fábrica “W” (**Diseño**), sería, en primer término, consentir un quebranto de la normativa marcaria en perjuicio de la empresa Volkswagen Ag, titular de la marca inscrita desde el 22 de junio de 1955 “W” **Diseño**, pues el artículo 25 de la citada Ley, determina que el titular registral goza de derecho de exclusiva sobre el signo utilizado, con el cual, podrá impedir que sin su consentimiento un tercero utilice dentro del tráfico económico, signos idénticos o similares para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados, de modo que sea sólo su titular el que pueda utilizarla en el comercio, a efecto de evitar que se produzca confusión entre el público consumidor. Y por otro lado, se afectaría también al consumidor promedio con la confusión que se puede producir, ya que podría el consumidor considerar que los productos que va a distinguir la marca solicitada y los que distingue la inscrita, proceden de la misma empresa, generando un riesgo de asociación contrario a la seguridad jurídica pretendido por la normativa marcaria. Respecto a la confusión indirecta, Otamendi señala que tal circunstancia se da “... cuando el comprador cree que el producto que desea tiene un origen común, un mismo fabricante ...” (**OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, pág. 192-193**).

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

Sobre este aspecto, debe tenerse presente que el público consumidor atiende al distintivo marcario o al origen empresarial, de manera tal que el objetivo primario en materia marcaria es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles bajo el principio de que deben ser claramente distinguibles.

**SÉTIMO.** Bajo esa tesisura, puede precisarse que, “W” Diseño no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, ya que resulta muy similar a la marca inscrita, en tal sentido estima este Tribunal que la apelante no lleva razón al tachar de erróneo y carente de validez legal la similitud encontrada por el Registro entre las marca. Asimismo, tampoco es de recibo ni vinculante para consentir la inscripción solicitada, el hecho de que la recurrente alegue que por tener inscrita la marca WANLI Diseño y que ese diseño consista en el ahora solicitado, resulte contrario a derecho objetar su inscripción, ya que se trata de un expediente diferente y aparte, que en su momento se le aplicó el estudio correspondiente, de conformidad con la relación fáctica allí existente.

Así las cosas, al existir la posibilidad de un riesgo de confusión entre las marcas cotejadas, este Tribunal concuerda con el a quo en su disposición de denegar la solicitud de registro solicitada por la empresa Guangzhou City South China Tire & Rubber Co., Ltd., fundamentados en el artículo 8 literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el registro previo de la marca de fábrica “W” Diseño propiedad de Volkswagen Ag..

**NOVENO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, puede concluirse que, las disposiciones prohibitivas del artículo 8, literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como así lo dispuso el a quo, por lo que procede declarar sin lugar el recurso interpuesto contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y nueve minutos, diez segundos del veintinueve de junio de dos mil cinco, la cual se confirma.

**DECIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA:** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agotada la vía administrativa.

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación formulado por la Licenciada Marta María Vinocour Fornieri, en su condición de Apoderado Especial de la empresa “**Guangzhou City South China Tire & Rubber Co., Ltd.**”, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y nueve minutos, diez segundos del veintinueve de junio de dos mil cinco, la cual en este acto se confirma. 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**.

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Lic. Edwin Martínez Rodríguez*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*