



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2015-0865-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicio “LEAP”.**

**HERO MOTORCORP LTD., apelante.**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2015-7298)**

**Marcas y otros signos distintivos**

### ***VOTO N° 353-2016***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas treinta y cinco minutos del siete de junio de dos mil dieciséis.***

Recurso de apelación interpuesto por la doctora **Alejandra Castro Bonilla**, mayor, abogada, casada una vez, vecina de Santa Ana, cédula de identidad 1-0880-0194, en su condición de apoderada especial de la empresa **HERO MOTORCORP LTD.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:19:10 horas del 13 de octubre de 2015.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 29 de julio del 2015, por el licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca**, mayor, casado una vez, vecino de Santa Ana, cédula de identidad 1-0433-0939, en su condición de apoderado especial de **HERO MOTORCORP LTD.**, presentó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicio: “**LEAP**”, para proteger y distinguir en clase 12: “*Vehículos, incluyendo sus partes, piezas y accesorios*” y, en clase 37: “*Reparación, mantenimiento, instalación y revisión de vehículos*”.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución de prevención dictada a las 10:23:36 horas del 31 de julio del 2015, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaría,



que existen signos similares y que protegen productos iguales y relacionados que afectan la solicitud presentada.

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 09:19:10 horas del 13 de octubre 2015, se resolvió: “... *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”.

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de octubre de 2015, la doctora **Alejandra Castro Bonilla**, en representación de la empresa **HERO MOTORCORP LTD.**, apeló la resolución referida y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal expresó agravios.

**QUINTO.** 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, la nulidad 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, del 12 de julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

**Redacta la Juez Soto Arias, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, lo siguiente:

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio “LEAF”, bajo el registro número **215404**, inscrita el **13/01/2012**, en la clase **12**, para proteger y distinguir: “*Automóviles, vehículos eléctricos incluyendo*”



*automóviles, vagonetas, camiones, furgones o furgonetas, vehículos deportivos utilitarios, buses, vehículos recreacionales, autos deportivos, autos de carreras, camiones, carretillas elevadoras, tractores de remolque (tractores) y partes estructurales y aditamentos para lo mismo; tractores; alarmas contra robo para vehículos; parches de hule adhesivos para reparar neumáticos o llantas”.*, (ver folio 95).

2. Que en el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio “**L E A O**”, bajo el registro número **230805**, inscrita el **25/10/2013**, en la clase **12**, para proteger y distinguir: *“Neumáticos para ruedas de vehículos, neumáticos de las ruedas de vehículos (llantas); cubiertas para neumáticos (llantas), sólido, para ruedas de vehículos; banda de rodadura para recaucho de llantas; llantas para avión; banda de rodadura para vehículos [cintas de rodillo]; tubos de aire para neumáticos (llantas), llantas para automóviles; neumáticos”.*

**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. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial rechazó el signo solicitado por derechos de terceros, al determinar que existen inscritas las siguientes marcas de fábrica y comercio “**LEAF**”, y “**L E A O**”, la cuales presentan similitud gráfica y fonética capaz de producir confusión, protegen y distinguen: productos relacionados con los productos y servicios de la marca solicitada, citando como fundamento de su denegatoria los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

En cuanto al alegato planteado por la empresa apelante, indica que los signos analizados en su conjunto no presentan similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas capaces de producir confusión en el consumidor. Señala que en el análisis de las marcas debe aplicarse la teoría de



la visión en conjunto, tomando en consideración los signos propuestos como un todo, sin tener que descomponer cada uno de sus elementos por separado, que incluso haciendo este ejercicio entendemos que hay diferencias, concluyendo que dichos signos coinciden parcialmente en unas partículas, hay suficientes y significativos elementos característicos que permiten al consumidor diferenciarlos de manera inequívoca uno del otro tanto en cuanto a los productos y servicios que protegen como a su procedencia empresarial, siendo válida la presencia de dichos signos en el mercado.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS.** Así las cosas, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación de los signos enfrentados, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo marcario cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa.

El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos a) y b) de dicho artículo, supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar riesgo de confusión o **riesgo de asociación** al público consumidor.

Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales y los productos o servicios que protegen y distinguen son similares o relacionados, situación que hace surgir un *riesgo de confusión* entre ellos.



En términos generales, para determinar la similitud 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). De conformidad con el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se debe dar más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos en conflicto.

Desde esta perspectiva cabe señalar, 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 es muy clara al negar la registración de un signo y, por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando el signo solicitado sea similar a otro anterior perteneciente a un tercero, que genere en los consumidores un riesgo de confusión o un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. Ello de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo, de conformidad con lo establecido por los artículos 1 y 25 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, y por proteger bienes similares y relacionados, pueda generar un riesgo de confusión porque el consumidor no distinga fácilmente las marcas entre sí, **o porque piense que las mismas presentan el mismo origen empresarial**, lo que además podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.



De lo antes citado corresponde el cotejo de los signos en pugna:

MARCA SOLICITADA: “LEAP”	MARCA INSCRITA: “LEAF”	MARCA INSCRITA: “L E A O”
-----------------------------	---------------------------	------------------------------

Desde un punto de vista gráfico, se determina que entre la marca solicitada “LEAP”, y las inscritas, “LEAF” y “L E A O”, existen más semejanzas que diferencias. La parte denominativa ejerce en la marca propuesta e inscritas el elemento preponderante que el consumidor va a recordar a la hora de adquirir bienes registrados bajo ese signo, sea **LEAP/LEAF/L E A O**, analizando que la única diferencia es la última letra, esta parte denominativa, es lo primero que percibe el consumidor y lo que queda grabado en su memoria. La comparación en conjunto de las marcas se acerca a la percepción que tiene el consumidor de los signos, el consumidor diariamente percibe un elevado número de marcas y no conserva de cada una de ellas un recuerdo detallado, sino más bien una impresión general, por tanto, el cotejo marcario debe realizarse a golpe de vista sin análisis pormenorizados.

Por lo citado desde el punto de vista gráfico las marcas presentan mucha semejanza ya que el consumidor percibe de inmediato los términos semejantes **LEAP/LEAF/L E A O**, gráficamente el diseño que presentan las marca registradas no brinda la suficiente distintividad para que el público las diferencie.

Desde el punto de vista fonético, la pronunciación es muy similar, siendo que el signo propuesto no genera la suficiente diferenciación fonética, no existiendo para los consumidores una diferenciación entre los signos enfrentados ya que la letra **P** agregada a la marca solicitada no es suficiente para determinar una diferencia amplia en la vocalización de los signos. La expresión sonora de los signos confrontados impacta en forma similar en el oyente; máxime que el cotejo sonoro debe realizarse en base a una primera impresión y **al recuerdo imperfecto dejado de la marca percibida con anterioridad**, por lo que en signos similares



denominativamente el consumidor fonéticamente tendrá el recuerdo de esa vocalización.

Aunado a lo anterior, la Real Academia Española de la Lengua, ha establecido con respecto a términos en idioma extranjero, que se puede mantener la grafía original, pero que a pesar de ello es permitido realizar la pronunciación en español, tal cual se escriben, y en el caso concreto al usarse las marcas en Costa Rica, y ser nuestra lengua materna el español, los consumidores no están obligados a saber ni inglés ni portugués para analizar la distinta pronunciación de cada término para hacer una diferenciación, por lo que de acuerdo a esto gráfica y fonéticamente sí existe similitud.

Desde el punto de vista *ideológico*; la marca propuesta “LEAP” y la inscrita “LEAF”, presentan traducción al inglés respectivamente, salto y hoja; y el signo “L E A O”, no presenta traducción siendo su nombre de fantasía.

Ahora bien, como señala el artículo 24 citado en su inciso 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. [...]”. Ante esta norma reglamentaria lo que procede analizar ahora es si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados:

MARCA SOLICITADA: “LEAP”	MARCA INSCRITA: “LEAF”	MARCA INSCRITA: “L E A O”
PRODUCTOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGURÍA:	PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:	PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:
<b>En la clase 12 y 37 de la Nomenclatura Internacional:</b>	<b>En la clase 12 de la Nomenclatura Internacional:</b>	<b>En la clase 12 de la Nomenclatura Internacional:</b>
Vehículos, incluyendo sus	Automóviles, vehículos	Neumáticos para ruedas de



partes, piezas y accesorios	eléctricos incluyendo	vehículos, neumáticos de las
Reparación, mantenimiento,	automóviles, vagonetas,	ruedas de vehículos (llantas);
instalación y revisión de	camiones, furgones o	cubiertas para neumáticos
vehículos.	furgonetas, vehículos	(llantas), sólido, para ruedas
	deportivos utilitarios, buses,	de vehículos; banda de
	vehículos recreacionales,	rodadura para recaucho de
	autos deportivos, autos de	llantas; llantas para avión;
	carreras, camiones,	banda de rodadura para
	carretillas elevadoras,	vehículos [cintas de rodillo];
	tractores de remolque	tubos de aire para neumáticos
	(tractores) y partes	(llantas), llantas para
	estructurales y aditamentos	automóviles; neumáticos.
	para lo mismo; tractores;	
	alarmas contra robo para	
	vehículos; parches de hule	
	adhesivos para reparar	
	neumáticos o llantas	

De lo anterior se desprende no solo la similitud entre los signos inscritos y la marca solicitada, sino que los productos y servicios, son de la misma naturaleza, que se pretenden proteger están relacionados con los productos que ya se protegen, y además convergen en los canales de distribución, obtención, tipo de consumidor y servicios, independientemente de la clase en que se encuentren clasificadas, lo que provoca riesgo de confusión e induce a error al consumidor promedio al no poder distinguir el verdadero origen de los productos y sus servicios.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito, y los productos y servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte en el caso de estudio, lo que impide de forma absoluta aplicar el principio de especialidad marcaría y permitir la coexistencia de las marcas en disputa.





En el presente caso hay que reiterar que del análisis en conjunto y sucesivo de los signos se concluye la semejanza gráfica y fonética, por lo que hay que tener presente, que el consumidor al realizar el acto de consumo aprecia la marca en su conjunto a golpe de vista, y también el consumidor no efectúa un cotejo simultáneo de las marcas, el acto de consumo es de naturaleza dinámica y no estática, donde puede pasar tiempo entre una compra y otra, por lo que será equívoco, y no exacto, el recuerdo que el consumidor puede guardar en su mente de los signos enfrentados, y el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, debiendo confiar en la imagen imperfecta que conserva en su memoria. Por lo anterior, cuando los signos que comparten la parte denominativa de su conformación son fácilmente confundibles, existe riesgo de confusión indirecto y directo; este último entendido en cuanto a la posibilidad que un consumidor toma un signo por otro, e indirecto, la posibilidad que quien confunda los signos considere que uno deriva del otro y que ambos poseen un origen empresarial común.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE.** Ante el riesgo de confusión y de asociación entre el signo solicitado, con respecto a los registrados “LEAF” y “L E A O” y no debe de permitirse la inscripción de la marca solicitada “LEAP”, por cuanto ello quebrantaría lo estipulado por el artículo 8º incisos a) y b) de la Ley de Marcas, así las cosas, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la doctora **Alejandra Castro Bonilla**, en su condición de apoderada especial de **HERO MOTORCORP LTD.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:19:10 horas del 13 de octubre de 2015, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado.

**SETIMO. 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, No. 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 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 la doctora **Alejandra Castro Bonilla**, en su condición de apoderada especial de **HERO MOTORCORP LTD.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:19:10 horas del 13 de octubre de 2015, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado “**LEAP**”, en las clases 12 y 37. 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 rigen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.** -

***Norma Ureña Boza***

***Leonardo Villavicencio Cedeño***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Priscilla Soto Arias***



**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

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

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**