



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0822-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “INNO”

KABUSHIKI KAISHA CARMATE, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 6067-2013)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 393-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con cincuenta y cinco minutos del veinte de mayo de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por la **Licenciada Marianella Arias Chacón**, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-679-960, en su condición de apoderada especial de la empresa **KABUSHIKI KAISHA CARMATE**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Japón, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta y cuatro minutos, veinticinco segundos del veinticuatro de octubre de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de julio de 2013, la **Licenciada Marianella Arias Chacón**, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“INNO”** en Clase 12 de la clasificación internacional para proteger y distinguir *“Limpiaparabrisas (para vehículos), cadenas para neumáticos (para vehículos), portadores (para vehículos), portadores que se enganchan (para vehículos), tráiler (para vehículos), bacas (para vehículos), cajuelas elevadas (para vehículos), estantes internos (para vehículos), asientos de seguridad para*



niños(para vehículos), espejos retrovisores(para vehículos), palanca de cambios (para vehículos), cobertores para pedales(para vehículos), cobertores para escapes(para vehículos), sillitas de paseo, dispositivos antirrobo(para vehículos), paragüeros(para vehículos), portador de contenedores de bebidas(para vehículos), basureros (para vehículos), ceniceros(para vehículos)”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas, treinta y cuatro minutos, veinticinco segundos del veinticuatro de octubre de dos mil trece, procedió a rechazar de plano la solicitud presentada.

TERCERO. Inconforme con lo resuelto, la **Licenciada Arias Chacón**, en la representación indicada, interpuso recursos de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución final antes indicada y en virtud de que fuera admitido el de apelación conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, 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 mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho demostrado el siguiente: **1.-** Que la marca de fábrica “**HINO**”, se encuentra inscrita y vigente desde el 02 de junio de 1964 y hasta el 02 de junio de 2019 en el Registro de la Propiedad Industrial a



nombre de la empresa HINO JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, C.C. HINO MOTORS, LTD., bajo Registro No. **29666**, en Clase 12 internacional para proteger y distinguir “*Vehículos de motor y sus componentes*”. (Ver folios 9 y 10).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, deniega la inscripción solicitada con fundamento en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al considerarla inadmisibles por derechos de terceros, ya que presenta semejanza gráfica y fonética con un signo inscrito a nombre de otro titular, para proteger productos relacionados, que tienen coincidencia en la forma de difusión, lo cual produce un inminente riesgo de confusión que puede generar error en los consumidores.

Por su parte, manifiesta el apelante que el criterio del Registro para rechazar su marca es incorrecto por cuanto el signo resulta ser registrable, ya que presenta diferencias con el antecedente registral, lo cual permite su coexistencia. En razón de ello, solicita la parte recurrente que sea revocada la resolución y se acepte la solicitud de su representada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Nuestra normativa marcaria es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando sea idéntico o similar a otro anterior, registrado o en uso por un tercero, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen, entre otros, 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 o susceptibles de ser asociados y, si tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor.

En el caso concreto, el Registro deniega el signo por cuanto existe inscrita la marca “**HINO**”, también en Clase 12 para proteger vehículos de motor y sus componentes. En sus agravios la parte solicitante manifiesta que hay diferencias entre los signos que permiten su coexistencia registral. Sin embargo no concreta cuáles son esas diferencias.

Una vez analizado el cotejo que de las marcas hizo el Registro, en aplicación de las reglas establecidas en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, encuentra este Tribunal que efectivamente la marca solicitada “**INNO**” presenta similitud gráfica y fonética con la inscrita, por cuanto ambos denominativos comparten todas sus letras, exceptuando la letra “H” contenida en la inscrita, la cual en todo caso no aporta la distintividad requerida a nivel visual. Asimismo, al carecer la “h” de sonido en el idioma español se produce identidad a nivel auditivo. Por ello, es evidente que no existe una distintividad suficiente que permita diferenciarlas.

Asimismo, examinando los productos a que cada signo se refiere, ambos son en Clase 12 y para los mismos productos, sea, accesorios y componentes para vehículos. Por ende, lo procedente es denegar el registro propuesto, por cuanto, en aplicación del **inciso a)** del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, debe protegerse al titular inscrito y de conformidad con lo dispuesto en el **inciso b)** de esa misma norma debe impedirse un riesgo de asociación.

Consecuencia de lo anterior, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la **Licenciada Marianella Arias Chacón**, en representación de la empresa **KABUSHIKI KAISHA CARMATE**, confirmando la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta y cuatro minutos, veinticinco segundos del



veinticuatro de octubre de dos mil trece.

QUINTO. SOBRE EL 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 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 presentado por la **Licenciada Kristel Faith Neurohr**, en representación de la empresa **KABUSHIKI KAISHA CARMATE.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta y cuatro minutos, veinticinco segundos del veinticuatro de octubre de dos mil trece, la que en este acto se confirma para que se deniegue el registro del signo **“INNO”**, propuesto por la recurrente. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33