



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2015-0898-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca “PRESTIGE”**

**VOXX INTERNATIONAL CORPORATION, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2015-6526)**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO N° 400-2016***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cinco minutos del dieciséis de junio de dos mil dieciséis.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **JORGE TRISTAN TRELLES**, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-392-470, en representación de la empresa **VOXX INTERNATIONAL CORPORATION** sociedad organizada y existente bajo las leyes de Delaware, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:13:56 horas del 2 de noviembre de 2015.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 9 de julio de 2015, el licenciado **JORGE TRISTAN TRELLES**, en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca “**PRESTIGE**” para proteger y distinguir: “*dispositivo electrónico de arranque remoto para motores de vehículos*” en clase 9 de la nomenclatura internacional.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 10:13:56 horas del 2 de noviembre de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar de plano la solicitud planteada.



**TERCERO.** Inconforme con lo resuelto, el licenciado **TRISTAN TRELLES**, en la representación indicada, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y en razón de ello conoce este Tribunal en Alzada.

**CUARTO.** 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 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 al 1 setiembre de 2015.

*Redacta la juez Ortiz Mora, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como único hecho con tal carácter el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca **“PRESTIGE”** a nombre de PRESTIGE IMPORT CARS LIMITADA bajo el registro No. **242912** vigente desde el 17 de abril de 2015 y hasta el 17 de abril de 2025, que protege *“Automóviles deportivos, motores para automóviles deportivos, acoplamientos para automóviles deportivos, asientos para automóviles deportivos, fundas de asientos para automóviles deportivos, limpiaparabrisas para automóviles deportivos, embragues para automóviles deportivos, árboles de transmisión para automóviles deportivos, engranajes para automóviles deportivos, llantas para automóviles deportivos, manivelas para automóviles deportivos, manillares para automóviles deportivos, estribos para automóviles deportivos, frenos para automóviles deportivos, radios para automóviles deportivos, rines para automóviles deportivos, circuitos hidráulicos para automóviles deportivos, defensas para automóviles deportivos, bolsas de aire para automóviles deportivos, guardabarros para automóviles deportivos, puertas para automóviles deportivos, faros para automóviles deportivos, luces para automóviles deportivos, parachoques para automóviles deportivos, ventanillas para automóviles deportivos”* en clase 12 internacional (ver folio 43).



**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción solicitada con fundamento en el inciso b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), porque afecta derechos de terceros, ya que al cotejarla con la marca inscrita se verifica que existe similitud a nivel gráfico, fonético e ideológico, por lo que, de admitirla se provocaría confusión en los consumidores, afectando el derecho de elección de los consumidores y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios.

En sus agravios, la representación de la empresa recurrente manifiesta que al comparar ambos signos se observa que hay una gran diferencia ya que, a pesar de que los dos involucran vehículos, se trata de dos giros de mercado distintos. Además, la inscrita posee un logo, en tanto la solicitada es denominativa. De igual manera, sus canales de comercialización, medios de publicidad, el género y la finalidad de los productos son distintos, ya que el inscrito es una venta de carros usados que posee servicios de taller mecánico, en tanto el que propone se refiere a un dispositivo electrónico que permite abrir y arrancar un vehículo sin una llave física pero no se aplica a todo tipo de automóvil, por ello no es posible que el consumidor se vaya a confundir, siendo que ambos signos pueden coexistir registralmente. Afirma que su representada ya tenía inscrito el signo, pero por error no fue renovado en tiempo, siendo que han coexistido ya en el mercado. Con fundamento en dichos alegatos, solicita sea revocada la resolución que apela y se admita el registro de su signo **“PRESTIGE”**

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** La normativa marcaria dispone que las marcas deben de ser creadas de manera que el consumidor no se vea sorprendido a la hora de querer comprar el producto o utilizar el servicio que protege, por ello debe ser constituida en la forma más transparente posible, para que no exista la mínima duda entre la denominación propuesta y el producto o servicio a proteger.



Por otra parte, ha sido criterio reiterado de este Tribunal, que la claridad y alcances que expone la normativa marcaria exigen la denegatoria de un signo cuando éste sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

En este sentido, el **artículo 8** de la Ley de Marcas, determina en forma clara 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, el **inciso a)**: si el signo es idéntico o similar a otro ya registrado o en trámite de registro por un tercero y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor. Y en el **inciso b)**: cuando dichos productos o servicios sean diferentes pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad.

Al ser la finalidad de una marca el lograr individualizar los productos o servicios que distingue, se evita que pueda provocar alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial. De ello deriva que, aunque los signos en sí mismos tengan algún grado de similitud, si los productos o servicios que protegen son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione.

En estos casos, aplicando el principio de especialidad establecido en el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye que ni siquiera se puedan asociar. Es decir, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, al grado que no sean susceptibles de ser relacionados.

En este mismo orden de ideas, el **artículo 25** de la Ley de Marcas establece el alcance de los derechos conferidos al titular de un registro marcario, disponiendo que éste “...gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de



*operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión....”* Dicha protección confiere al titular de un signo marcario o a sus derechohabientes, el derecho de actuar contra terceros que, sin su consentimiento ejecuten, dentro de otros, alguno de los siguientes actos:

*“...e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca, para productos o servicios, cuando tal uso pueda causar confusión o el riesgo de asociación con el titular del registro.*

*f) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios cuando tal uso pueda causarle al titular o al derechohabiente del registro un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso...”*

Una vez examinada la marca que se pretende inscribir **“PRESTIGE”** respecto de la inscrita **“PRESTIGE”**, advierte este Tribunal que no es posible acudir en este caso a la aplicación del principio de especialidad, en virtud de que las denominaciones son idénticas y se refieren a productos similares, relacionados con partes y repuestos de vehículos, en razón de lo cual efectivamente puede confundir al consumidor, quien puede incurrir en el error de considerarlos provenientes del mismo origen empresarial y eso es precisamente lo que debe evitarse en defensa del signo inscrito.

Asimismo, al analizar los agravios de la parte recurrente, es claro que es incorrecta su afirmación, en el sentido de que los giros comerciales son distintos, por el contrario, son similares porque la inscrita refiere a vehículos deportivos y sus partes y la solicitada a una parte del vehículo como lo es un arrancador de botón que no necesita llave.

Por lo anterior, es evidente que los signos sí comparten los mismos canales de distribución, toda vez que actualmente las agencias de vehículos no solo venden vehículos, sino también partes de éstos y el producto solicitado es precisamente una parte de los vehículos modernos.



Asimismo, al ser el producto que se pretende proteger y distinguir un accesorio para vehículos modernos, perfectamente comparten los mismos medios de publicidad, como una parte novedosa de éstos y también son del mismo género y tienen idéntica finalidad. Siendo que, de conformidad con lo expresado en el artículo 25 de la Ley de Marcas, lo que interesa es proteger tanto al titular inscrito -de un eventual daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, el valor comercial o el aprovechamiento injusto del prestigio de su marca-, como al consumidor -por una posible confusión de marcas-, con lo cual se está protegiendo también un potencial riesgo de asociación.

Respecto de que las diferencias gráficas que el apelante indica en sus agravios, no son suficientes para individualizar en el mercado el signo pedido. Obsérvese que el factor predominante es PRESTIGE, término que el consumidor va a visualizar en ambas marcas. Al examinarse éstas en el modo y la forma que normalmente se venden los productos, no le cabe duda al consumidor que el producto que pretende proteger el signo solicitado es una parte o accesorio de los vehículos, además de que ambos signos conllevan el término PRESTIGE, lo cual de inmediato las asociaría y creería que el producto de la solicitada es otro de los que expende la inscrita.

Por lo expuesto, no es posible acceder a lo solicitado por la parte apelante y en razón de ello deben ser rechazados sus agravios y denegado el registro del signo “PRESTIGE” porque violenta lo dispuesto en el artículo 8 incisos a) y b), así como el 25 de la Ley de Marcas, en razón de ello se declara sin lugar el recurso de apelación que interpuso el licenciado **JORGE TRISTAN TRELLES**, en representación de la empresa **VOXX INTERNATIONAL CORPORATION** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:13:56 horas del 2 de noviembre de 2015, la cual se confirma.

**QUINTO. 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, 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, este Tribunal declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el licenciado **JORGE TRISTAN TRELLES**, en representación de la empresa **VOXX INTERNATIONAL CORPORATION** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:13:56 horas del 2 de noviembre de 2015, la cual se confirma para que se deniegue el registro de la marca “**PRESTIGE**” que ha 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*

*Carlos José Vargas Jiménez*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*