

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0996-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “LIGEN”

Michelin Recherche Et Technique S.a, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 4911-06)

VOTO N° 420-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.-Goicoechea, a las dieciséis horas con cuarenta minutos del veinte de abril de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número uno- trescientos treinta y cinco- setecientos noventa y cuatro, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **MICHELIN RICHERCHE ET TECHNIQUE S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas un minutos y cincuenta y ocho segundos del cuatro de septiembre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 7 de junio de 2006 el señor Joaquín Enrique Guillén Alemán, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la sociedad **CORPORACIÓN GUIBAR J C S.A.**, presentó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica **Ligen**, para proteger y distinguir en **Clase 12** del nomenclátor internacional, *rótulas de suspensión, dirección, estabilizadores de cremalleras, puntas de eje, pastillas de frenos.*

SEGUNDO. Que publicado el edicto de ley dentro del plazo conferido al efecto, mediante memorial presentado el 17 de mayo de 2007, el apelante presentó oposición contra la solicitud de registro de la marca dicha, resolviendo el Registro de la Propiedad Industrial, en resolución de las nueve horas un minuto y cincuenta y ocho segundos del cuatro de septiembre de dos mil ocho, declarar sin lugar la solicitud de oposición interpuesta y ordenó inscribir la marca solicitada, fallo que fue apelado y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

TERCERO. 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, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se acoge el hecho que como probado se tiene en la resolución apelada, el cual se encuentra agregado al expediente a folios 47 y 48.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos relevantes en ese sentido para la resolución del proceso.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial en la resolución apelada, analiza las marcas en conflicto desde el punto de vista de cotejo marcario, estableciendo que no aprecia que existan coincidencias suficientes para considerar que los signos sean susceptibles de causar confusión, ya que las consonantes que las componen son diferentes y como tal, no se

produce similitud de carácter visual, permitiéndose la coexistencia registral de ambos, sin que se genere la posibilidad de crear confusión al público consumidor, ya que el distintivo solicitado es capaz de identificar plenamente el origen empresarial de los productos que señala.

Por su parte, el apelante manifiesta su inconformidad con el fallo apelado, ya que indica que hay que tomar en consideración la disposición de las vocales y consonantes tanto de la marca solicitada como de la marca inscrita, para observar el riesgo de confusión entre ellas y que contrario a lo dicho por el Registro, se puede causar un grave daño en el patrimonio de su representada, toda vez que se puede presentar desvío de clientela a favor de la solicitante, por la semejanza gráfica, fonética e ideológica entre ambos signos, nótese que las vocales y la última consonante coinciden plenamente en la posición u orden que se hallan, además de que los productos se encuentran en la misma clase y están relacionados entre sí , solicitando revocar la resolución recurrida.

CUARTO. SOBRE LAS MARCAS Y SU INSCRIPCIÓN. Las *marcas*, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos.

Por consiguiente, las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes, sino que también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra y otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo

perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate. Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

De acuerdo con la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (N° 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante “Ley de Marcas”), **no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad**: **a) sea por razones intrínsecas**, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7° de la Ley de Marcas; y **b) sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros**, es decir, cuando se pudiere originar un *riesgo de confusión* entre los signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere, en su esencia, el artículo 8° de la Ley de Marcas.

De tal manera, en el primer párrafo del recién citado artículo 8°, se estipula: “*Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:...*”, y en su inciso **a)** se contempla la figura del *riesgo de confusión*, que queda previsto como una causal de irregistrabilidad, al indicar que: “*...Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distinga los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor*”, por lo que cabe razonar que esa norma exige para que se configure la causal dicha, la concurrencia de tres presupuestos: 1°, que exista identidad o semejanza entre los signos confrontados; 2°, que distinga las mismos productos o servicios u

otros relacionados con éstos y 3º, que esa identidad o semejanza entre los signos o entre los productos o servicios, pueda provocar confusión en el mercado.

QUINTO. SOBRE EL RIESGO DE CONFUSIÓN Y EL COTEJO MARCARIO.

Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el *riesgo de confusión* entre ellos, sea de carácter gráfico o visual, auditivo o ideológico.

La *confusión visual* es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La *confusión auditiva* se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no y la *confusión ideológica*, es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

Es por eso que el cotejo marcario, método que utilizó el Registro para llegar a la conclusión de inscribir la marca solicitada, es la forma en el caso concreto, de determinar la existencia de un riesgo de confusión entre los signos enfrentados, de tal manera que este Tribunal al verificar ese cotejo, encuentra que efectivamente son signos disímiles entre sí, no existiendo semejanza entre ellos, siendo que ambos pueden coexistir registralmente. Si bien esos signos tienen la misma terminación “**EN**” el prefijo es totalmente distinto, uno es “**LIG**” y el otro es “**RIK**”, lo que permite que el consumidor medio las pueda diferenciar en su totalidad, **LIGEN** y **RIKEN** son dos palabras disímiles, sin posibilidad de confusión entre ellas y es por eso que los agravios expuestos por el apelante son rechazados en su totalidad, pues no existe posibilidad

de confusión ni gráfica, ni fonética y mucho menos ideológica pues ambos tratan de términos de fantasía. Siendo que los signos son diferentes, no es necesario entrar a un cotejo sobre los productos, ya que éstos serán plenamente diferenciados en el mercado por las marcas que los protegen.

SEXTO. **SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se concluye que entre los signos enfrentados no existen similitudes tales que pudieren provocar la posibilidad de un riesgo de confusión entre ellos, razón por la cual este Tribunal concuerda con el Registro, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de representante de la empresa **MICHELIN RICHERCHE ET TECHNIQUE S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, un minuto y cincuenta y ocho segundos del cuatro de septiembre de dos mil ocho, la que en este acto se confirma.

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, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de representante de la empresa **MICHELIN RICHERCHE ET TECHNIQUE S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad



Industrial a las nueve horas, un minuto y cincuenta y ocho segundos del cuatro de septiembre de dos mil ocho, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Dr. Pedro Daniel Suárez Baltodano

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Marcas y Signos distintivos

TE: Categoría de signos protegidos

TG: Propiedad Industrial

TR: Registro de Marcas y Otros Signos distintivos

TNR: 00.41.55