



RESOLUCION DEFINITIVA

Exp. N°2013-0795-TRA-PI

Solicitud de inscripción de Marca de Fábrica (*K-FLEX*) (12)

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2013-6424)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 492-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con cuarenta minutos del veintiséis de junio de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el ***Licenciado Víctor Vargas Valenzuela***, mayor, divorciado, abogado, domiciliado en Calle 19, Avenida 10, Casa 872, San José, con cédula de identidad número 1-335-794, ***Apoderado Especial de Kayaba Industry Co., Ltd. (KAYABA KOGYO KABUSHIKI KAISHA)***, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las ocho horas treinta y cuatro minutos doce segundos del veintiséis de setiembre del dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las catorce horas dieciséis minutos del veintitrés de julio del dos mil trece, el ***Licenciado Víctor Vargas Valenzuela***, de calidades y en la representación indicadas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “***K-Flex***”, en Clase Internacional 12 de la nomenclatura internacional (Clasificación de Niza) para proteger y distinguir “***Muelles de suspensión para automóviles; muelles de suspensión para vehículos; muelles amortiguadores para vehículos; amortiguadores de suspensión para vehículos.***”



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas dieciséis minutos del veintitrés de julio del dos mil trece, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO** Con base en las razones expuestas (...) **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase 12 internacional. (...)**”.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las doce horas treinta y cuatro minutos del quince de octubre del dos mil trece, el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela** en la representación indicada, presentó **recurso de Apelación**, en contra de la resolución relacionada, misma que fue admitida por este Tribunal.

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 invalidez o la nulidad 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 el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enumera como hecho con tal carácter el siguiente: Que en el Registro se encuentran inscritas: **1.-** Marca de fábrica **FLEX 7**, registro número 130329, inscrito el 04 de diciembre del 2001, para proteger en clase 12: “Vehículos de motor y partes para los mismos, no incluidas en otras clases, sistemas de suspensión para vehículos de motor y partes para los mismos. **2.-** Marca de fábrica **FLEX-FIX**, registro número 168828, inscrito el 22 de junio del 2007 y vigente hasta el 22 de julio del 2017, para proteger en clase 12: “Vehículos de motor partes y accesorios componentes de los mismos, incluyendo: portaequipaje para vehículos (Bacas), portaequipaje



de techo (canasta) para vehículos, soportes de bicicletas” (Ver folio 7, 9, 62 y 64).

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

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION RECURRIDA Y LO ALEGADO POR EL APELANTE. En el presente asunto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud planteada, por considerar que se trata de una marca inadmisibles por derecho de terceros, según el análisis y cotejo con otras marcas inscritas, pues se comprueba la similitud de identidad, lo que podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas.

Por su parte, el Apoderado Especial manifiesta que las marcas tienen elementos que perfectamente las hacen distinguirse y que no causarían confusión entre el público consumidor; siendo que los productos están claramente definidos y junto con las diferencias perfectamente puede coexistir.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La legislación marcaria indica que debe negarse el registro 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. El Artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 señala que ninguna marca podrá ser registrada si existe identidad o similitud con una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares al punto de que sean susceptibles de ser asociados y, si tal similitud pueda causar confusión a los consumidores. En estos casos el Registro de la Propiedad Industrial tiene el deber otorgado por ley de defender oficiosamente las marcas inscritas en detrimento de las rogadas.

En el caso concreto, se debe verificar si el signo solicitado genera un riesgo de confusión con



las marcas inscritas “**FLEX 7**” y “**FLEX-FIX**”.

El Registro de la Propiedad Industrial así como este Tribunal, deben seguir los procedimientos establecidos y criterios para la inscripción de marcas y otros signos distintivos.

Particularmente el Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos señala:

“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: ... c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;...”

Es un hecho que el numeral 24 ordena hacer un cotejo a nivel gráfico, fonético, ideológico, dando énfasis a las similitudes y/o semejanzas, sobre las diferencias y/o divergencias, cuestión que formalmente realiza el Registro.

El estudio realizado a la Marca “**K-FLEX**” y las ya registradas “**FLEX 7**” y “**FLEX-FIX**” concluye que todas coinciden en la palabra “**FLEX**”. Cabe mencionar que la *Clasificación de Niza en su Clase N° 12 indica: “Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática”,* y tanto la marca solicitada como las inscritas refieren productos que son parte y accesorios de los vehículos; concretamente la marca solicitada indica “**Muelles de suspensión para automóviles; muelles de suspensión para vehículos; muelles amortiguadores para vehículos; amortiguadores de suspensión para vehículos**”. Los productos que protegen todos estos signos son de la misma clase internacional, se trata de automóviles y sus partes, con lo cual van dirigidos al mismo consumidor, son de la misma naturaleza y se comercializan en los mismos canales de distribución.

Una vez realizado el proceso de confrontación de la marca de fábrica que se solicita “**K-FLEX**” con las marcas de fábrica inscritas “**FLEX 7**”, registro número 130329 y “**FLEX-**



FIX”, registro 168828, ambas en clase 12 internacional, se determina que los signos inscritos giran alrededor del término “*FLEX*”, que es un término arbitrario y central en ellas. Específicamente, en el signo solicitado, la letra “K” es un elemento secundario, el cual no es suficiente para hacer una distinción que impida una asociación empresarial con las marcas inscritas, ya que la asociación se daría alrededor del término común y dominante que es “*FLEX*”; el riesgo de asociación empresarial entre las marcas se da por la prepotencia que tiene el elemento “*FLEX*” en las marcas cotejadas que lleva el riesgo de que el consumidor piense que todas ellas constituyen una misma familia de marcas con el mismo origen empresarial, dado que todas protegen productos relacionados.

El cotejo concluye que la marca solicitada coincide en su elemento central con el de las marcas ya inscritas, razón por las que generaría un riesgo de asociación para los consumidores. Siendo la competencia y función de este Tribunal otorgado por Ley, precisamente “[...] *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 consumidores [...] favorezcan el bienestar socioeconómico y el equilibrio de derechos y obligaciones...*”. (Artículo 1 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos), lo procedente es negar la inscripción del signo solicitado. Esto fundamentado además en el inciso b) del artículo 8 lo mismo que el artículo 25, todos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En cuanto a los agravios de la empresa apelante, referentes a que el signo de su representada tiene elementos que perfectamente las hacen distinguirse y que no causarían confusión entre el público, dichos alegatos deben ser rechazados toda vez que tal y como se advirtió incluso en autos de prevención, los productos están relacionados y las similitudes encontradas generan un riesgo de confusión en el consumidor. Se aplica en este caso además el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, inciso c), que ordena a la hora de hacer el cotejo dar más importancia a las semejanza sobre las diferencias. Estos principios para realizar el cotejo han sido enunciados jurisprudencialmente en los siguientes términos:



“[...] que ambas denominaciones [...], contienen elementos iguales, lo que podría llevar al consumidor a una confusión y ello en virtud de que exista relación entre los productos o servicios comercializados, de modo que los elementos similares en su denominación se convierten en factores confundibles respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor podría razonablemente suponer que los productos o servicios que se pretenden registrar provienen del mismo empresario.” (Tribunal Registral Administrativo, de las 11:30 horas del 27 de junio del 2005, Voto 136-2005).

En conclusión, una vez analizada en conjunto la presente solicitud, el signo como un todo y la perspectiva del consumidor, es inminente el riesgo de confusión y asociación empresarial; al coexistir los signos en el comercio se estaría afectando el derecho de elección de los consumidores que podrían pensar que se trata de la misma familia de marcas, pues los signos se confunden y podrían socavar el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos. Por ello, se determina que el signo solicitado no es susceptible de inscripción registral para la clase indicada, dado que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros de conformidad con el artículo 8 inciso b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos

Conforme a las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por *Víctor Vargas Valenzuela, Apoderado Especial de Kayaba Industry Co., Ltd. (KAYABA KOGYO KABUSHIKI KAISHA)*, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas dieciséis minutos del veintitrés de julio del dos mil trece, 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, N° 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, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por *Víctor Vargas Valenzuela*, en su condición de Apoderado Especial de *Kayaba Industry Co., Ltd. (KAYABA KOGYO KABUSHIKI KAISHA)*, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las catorce horas dieciséis minutos del veintitrés de julio del dos mil trece, la cual se ***confirma***, denegando el registro de la marca “K-FLEX” en Clase 12 Internacional. 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