



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N°: 2011-1111-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “SQ5” (DISEÑO)

AUDI AKTIENGESELLSCHAFT, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente. de origen número 2012-6604)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 533-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta y cinco minutos del trece de mayo de dos mil trece.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, domiciliado en San José, titular de la cédula de identidad número uno- trescientos treinta y cinco- setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **AUDI AKTIENGESELLSCHAFT**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con diez minutos y cincuenta y ocho segundos del veinticuatro de setiembre de dos mil doce.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 12 de Julio del 2012, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades dichas y en su condición dicha de la supra citada empresa, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica **“SQ5” (DISEÑO)**, para proteger y distinguir: En clase 9 de la Nomenclatura Internacional “Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control



(supervisión), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnético, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, computadoras; programas para computadoras extintores. En clase 12, Vehículos y sus partes constructivas; aparatos para locomoción terrestre, aérea o acuática. En clase 28, Juegos y juguetes; artículos para gimnasia y deportes no incluidos en otras clases, decoraciones para árboles de Navidad.

II. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas con diez minutos y cincuenta y ocho segundos del veinticuatro de setiembre de dos mil doce, dispuso: *“**POR TANTO** / Con base en las razones expuestas, así como las citas y referencias de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, vigente desde el 09 de mayo del 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, vigente desde el 04 de abril del 2002, “Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”, aprobado mediante Ley N° 7484, vigente desde el 24 de mayo de 1995(...), **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**”.*

III. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 9 de Octubre del 2012, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa mencionada, presentó recurso de apelación.

IV. 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 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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.



Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. DEFECTOS U OMISIONES PROCESALES. Que en resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con diez minutos y cincuenta y ocho segundos del veinticuatro de setiembre de dos mil doce, se observa un error material a folio veintisiete en el Considerando VIII, al referirse a la clase 5, siendo lo correcto clases 9, 12 y 28, sin embargo de toda la lectura de la resolución, incluyendo el cotejo visible a folio veinticuatro, este Tribunal tiene claro que el análisis de la marca solicitada se hizo de forma correcta, siendo lo señalado en el folio veintisiete un mero error material.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Ante la ausencia de un elenco de hechos probados dentro de la resolución apelada, se tiene por acreditado ante este Tribunal lo siguiente:

1.- Que a nombre de la empresa **RENAULT-SAMSUNG MOTOR CO, LTD.**, existe inscrita la marca de fábrica “**SQ5**”, desde el 20 de Mayo de 2003, y vigente hasta el 20 de Mayo de 2013, bajo el número de registro 138788, en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*Vehículos para pasajeros; furgones; buses; camiones; vehículos deportivos, camiones para basura; llantas, motores de gasolina para vehículos terrestres; motores de diesel para vehículos terrestres; bolsas de aire de seguridad para vehículos*”. (Ver folios 3 y 4).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. IMPROCEDENCIA DEL REGISTRO DEL SIGNO PROPUESTO. El fundamento para formular un *recurso de apelación*, se deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime hayan sido



quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los **agravios**, es decir de las razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quen**, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo**, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, sí y sólo sí, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o aspectos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de **intangibilidad**. Este breve extracto de un voto de la Sala Primera lo explica:

“ (...) V.- (...) El derecho a impugnar se manifiesta en una pretensión dirigida al juez, enterándolo del deseo de combatir lo resuelto (...). Las censuras delimitarán la actuación del juzgador de segunda instancia...” (...) “VI.- En esta tesitura, un examen oficioso de la sentencia impugnada, no sólo desbordaría las atribuciones del tribunal de alzada, sino que afectaría la competencia, libertad y autoridad del juez de primera instancia (...).” (Voto N° 195-f-02, de las 16:15 horas del 20 de febrero de 2002).

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la compañía **AUDI AKTIENGESELLSCHAFT**, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: *“Inconforme con la resolución dictada por esa Oficina de las 13 horas 10 minutos 58 segundos del 24 de setiembre del 2012, por el presente solicito respetuosamente a ese Despacho eleve el presente asunto en apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 25 y 26 d (sic) la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual”* (Folio 29), frase con la cual, desde luego, no satisfizo lo establecido en los artículos **19** y **20** del Reglamento Operativo de este Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, publicado en la Gaceta No. 169 del 31 de agosto de 2009, que compele a los recurrentes a establecer las motivos de su inconformidad; posteriormente, conferida y notificada por este Tribunal la



audiencia de reglamento (Folio 46) para expresar agravios, desaprovechó esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.

No obstante lo expuesto en los párrafos que anteceden, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral Administrativo conocer la integridad del expediente sometido a estudio; determinando viable confirmar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial al haber denegado el registro de la marca propuesta, dado que resulta irregistrable por transgredir los incisos a) y b) del artículo 8 de nuestra Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, (N° 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), por el eventual riesgo de confusión que podría darse con respecto de la marca “SQ5”, ya inscrita en la clase 12, bajo el registro número 138788 a nombre de la empresa **RENAULT-SAMSUNG MOTOR CO, LTD.**, debido a que ambos signos protegen productos que se encuentran clasificados en la misma clase de la nomenclatura internacional, los cuales al ser analizados en forma global y conjunta, y como es criterio del *a quo* así como de este Tribunal y siendo que tanto la doctrina como la jurisprudencia marcaría así lo recomiendan, se advierte conforme a lo expuesto anteriormente que entre los signos enfrentados existe similitud gráfica y fonética, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, provocando un inminente riesgo de confusión para el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, afectándose el derecho de elección del consumidor, así como socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, por lo que se observa que la marca propuesta transgrede el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, todas estas razones por la cuales debe rechazarse la solicitud presentada, tal y como lo resolvió el Registro de la Propiedad Industrial en primera instancia.

Por tal motivo, este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial de que **resulta improcedente autorizar la coexistencia registral de las marcas**

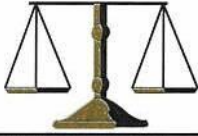


contrapuestas, porque los productos a proteger y distinguir se relacionan entre sí (v. artículos 8º, inciso a. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); pueden ser asociados entre sí (v. artículo 8º inciso b. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); todo lo cual permite prever la posibilidad de que surja un riesgo de confusión sobre el origen empresarial (v. artículos 25 párrafo primero e inciso e. de la Ley de Marcas, y 24 inciso f. de su Reglamento) para el público consumidor.

Por esa razón, la concurrencia de todos los factores recién destacados, puede traer como colofón que ocurra, en perjuicio de la empresa titular de las marcas inscritas, “(...) *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 (...)*”, según el tenor del inciso f) del numeral 25 del Reglamento de la Ley de Marcas, pudiendo surgir así una conexión competitiva entre los productos de aquella y los de la empresa solicitante, que no puede ser permitida por este Órgano de alzada.

Por existir la certeza de que surja un riesgo de confusión y asociación entre las marcas enfrentadas por encontrarse inscrita la marca “SQ5”, de permitirse la inscripción de la marca solicitada “SQ5” (DISEÑO), dentro de la cual se encuentran productos iguales y relacionados entre sí, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrinales que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el *Recurso de Apelación* presentado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **RENAULT-SAMSUNG MOTOR CO, LTD.** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con diez minutos y cincuenta y ocho segundos del veinticuatro de setiembre de dos mil doce, la cual en este acto se confirma. 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE. Marca registrada o usada por terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33