



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0892-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de comercio “SKA SAKURA RACER” (DISEÑO)

OSAKA S.A.S, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2011-5895)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 545 -2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las once horas con treinta y cinco minutos del veintiocho de mayo de dos mil doce.

Recurso de Apelación presentado por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número uno- cuatrocientos ochenta y siete- novecientos noventa y dos, en su condición de apoderada registral de la sociedad **OSAKA S.A.S.**, sociedad constituida bajo las leyes de Colombia, con domicilio en Medellín, Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las diez horas con diez minutos y dieciséis segundos del nueve de setiembre de dos mil once.

RESULTANDO

I. Que en fecha 23 de Junio de 2011, la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, de calidades y condición señaladas, presentó solicitud de inscripción de la marca de comercio “**SKA SAKURA RACER**” (**DISEÑO**) para proteger y distinguir: Vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, en especial repuestos, accesorios y auto partes en general, en clase 12 de la Nomenclatura Internacional.

II. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de las catorce horas con treinta y dos minutos y quince segundos del veintinueve de junio de dos mil once, señaló las objeciones de la solicitud, sobre las cuales no se pronunció el solicitante del registro y por resolución de las diez



horas con diez minutos y dieciséis segundos del nueve de setiembre de dos mil once, el citado Registro dispuso: **“POR TANTO: (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...”**

III. Que la Licenciada **Garnier Acuña**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de Setiembre de 2011, interpuso recurso de apelación y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

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 Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el signo distintivo **“SAKURA” (DISEÑO)**, bajo el número de registro número 172361, desde el 18 de Enero de 2008 y vigente hasta el 18 de Enero de 2018, para proteger y distinguir: Vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática; cuyo titular de la marca es **P.T.SELAMAT SEMPURNA TBK.**, en clase 12 de la clasificación internacional de Niza.(Ver folios 22 frente y vuelto)

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial denegó el registro del signo **“SKA SAKURA RACER” (DISEÑO)**, con



fundamento en el literal a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por cuanto el signo pretendido es muy similar o idéntico al inscrito “**SAKURA**” (**DISEÑO**). No contando con una carga diferencial que demuestre su distintividad, lo que evidenciaría un riesgo de confusión o asociación entre los productos a proteger, ante la posibilidad del consumidor de comprar productos del otro agente económico.

Por su parte, el apelante únicamente argumentó ante este Tribunal, que procedía a aportar un nuevo diseño corregido, donde se elimina el término Sakura.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Respecto al alegato del recurrente, previamente indica este Tribunal que debido a que la modificación invocada “*constituye un cambio esencial que violenta lo establecido por el Artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que no puede ser tomada en cuenta a la hora de valorar el signo propuesto*”. Se observa además que el petente elimina del diseño el nombre SAKURA RACER a folio 27 del presente expediente, con la creencia que así puede ser objeto de registración, sin embargo al excluirle dicho termino le quitaría el elemento central, siendo improcedente dicho cambio según el artículo 11 antes citado.

Partiendo de lo anterior, y habiendo analizado la resolución emitida por parte del Registro de la Propiedad Industrial, y el agravio expresado por la sociedad apelante coincide este Órgano Colegiado en la irregistrabilidad de la marca solicitada, toda vez que habiéndose realizado el proceso de análisis de la marca que se solicita “**SKA SAKURA RACER**” (**DISEÑO**), con el signo inscrito “**SAKURA**” (**DISEÑO**), conforme al ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, efectivamente es objeto de denegatoria, y aplicable el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, puesto que dicha norma prevé la irregistrabilidad de un signo como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros.

Lo anterior nos lleva a establecer una similitud existente entre los signos enfrentados, desde un punto de vista gráfico y fonético, por tal circunstancia, existen una marcada semejanza, por lo que los signos distintivos son casi iguales, por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto dicha semejanza podría provocar un riesgo de



confusión en el consumidor medio, con el agravante que ambos protegerían vehículos o aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, de ahí, que existe un evidente riesgo de confusión.

En razón de lo expuesto, cabe indicar, que el artículo 1° de la Ley de Marcas, niega la protección de signos idénticos o similares a otros registrados con anterioridad, cuando exista probabilidad de riesgo de confusión, por cuanto el fin primordial de nuestra legislación marcaría es: *“...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”*, por lo que resulta claro que no es dable la registración de un signo que genere algún riesgo de confusión en el público consumidor.

El derecho exclusivo del titular de una marca registrada conforme al artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas le faculta para impedir que terceros utilicen su marca idéntica o una marca similar, susceptible de crear confusión en productos similares o relacionados. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, como sucede en el caso que nos ocupa (artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, tener por configurada la prohibición relativa de registro del artículo 8 inciso a) de la citada.

Respecto a la similitud analizada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo:

“La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre



los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello.”

Por todo lo anterior, y por compartir este Tribunal en su totalidad los fundamentos jurídicos esgrimidos por el **a quo** en la resolución recurrida, no viene al caso ahondar más sobre el agravio formulado por el apelante, de tal forma que al existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre las marcas cotejadas por encontrarse inscrita la marca **“SAKURA” (DISEÑO)**, la cual se encuentra vigente hasta el 18 de Enero del 2018, tal y como se encuentra demostrado en folio 22 de este expediente, por lo que de permitirse la inscripción de la marca solicitada **“SKA SAKURA RACER” (DISEÑO)**, se quebrantaría con ello lo estipulado en los artículos **8 inciso a)** y **25 párrafo primero** de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y artículo **24 inciso e)** del Reglamento a la Ley de Marcas, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la **OSAKA S.A.S.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, la cual debe confirmarse.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación formulado por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en representación de la sociedad **OSAKA S.A.S.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las diez horas con diez minutos y dieciséis segundos del nueve de setiembre de dos mil once, la cual se confirma, para que se deniegue la marca propuesta **“SKA SAKURA RACER” (DISEÑO)**. 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



DESCRIPTOR

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.