



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2012-1162-TRA-PI**

**Solicitud de registro de la Marca: “TW TITAN” (DISEÑO)**

**TITAN INTERNATIONAL, INC, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2012-8076)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

### ***VOTO No. 569-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas cincuenta minutos del veinte de mayo de dos mil trece.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos veintiséis setecientos noventa y cuatro novecientos cincuenta y tres, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **TITAN INTERNATIONAL INC**, una empresa organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 2701 Spruce Street Quincy Illinois 62301, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con nueve minutos treinta y un segundos del veintidós de octubre de dos mil doce.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiocho de agosto de dos mil doce, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **TITAN INTERNATIONAL INC**, solicitó la

inscripción de la marca  para proteger y distinguir en clase 12 de la



nomenclatura internacional: *“ruedas, llantas, neumáticos, frenos y actuadores de freno para vehículos destinados a la agricultura, construcción, milicia, cuidado del suelo y recreación”*

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 10:33:14 del 3 de setiembre de 2012 el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de fábrica **“TITAN”**, bajo el registro número 144264, desde el 13 de febrero de 2004 y vigente hasta el 13 de febrero de 2014, propiedad de Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha C.C Honda Motor Co. LTD para proteger en clase 12 del nomenclátor internacional *“Automóviles sus partes y accesorios”*.

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las diez horas con nueve minutos treinta y un segundos del veintidós de octubre de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO / Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)”***.

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 05 de noviembre de 2012, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **TITAN INTERNATIONAL INC**, apeló la resolución referida.

**QUINTO.** 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.** A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: **ÚNICO:** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**TITAN**”, bajo el registro número 144264, inscrita desde el 28 de agosto de 2003 y vigente hasta el 13 de febrero de 2004, propiedad de Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha C.C Honda Motor Co. LTD para proteger y distinguir servicios de clase 12 del nomenclátor internacional “Automóviles sus partes y accesorios”. (Ver folios 5 a 6)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada “**TW TITAN**”(DISEÑO), ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca de fábrica “**TITAN**” en clase 12 del nomenclátor internacional, por cuanto ambos protegen servicios relacionados entre sí, correspondiendo a un signo inadmisibles por derechos de terceros, que contiene semejanzas gráficas y fonéticas en relación con la marca inscrita, que los hacen muy similares, siendo inminente el riesgo de confusión para el consumidor al no existir distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, no pudiendo coexistir ambos signos en el comercio, ya que se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus establecimientos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, fundamentando su decisión en la transgresión al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, los alegatos sostenidos por la representante de la empresa **TITAN**



**INTERNATIONAL INC**, en su escrito de apelación, van en el sentido de que el Registro no lleva razón al considerar que existe un impedimento para la inscripción del signo solicitado por su representada, por encontrarse inscrita la marca “**TITAN**”, señalando que las marcas a pesar de compartir la misma clase promocionan productos diferentes tanto registralmente como a nivel de mercado: automóviles sus partes y accesorios, donde automóvil se refiere a “vehículo” no necesariamente de cuatro ruedas y en esta caso, según su uso real a una motocicleta, siendo poco probable que un consumidor vaya a confundir los productos, en especial cuando las motocicletas no guardan relación con llantas para maquinaria pesada, agrega que existen diferencias gráficas ya que la marca inscrita consiste en el término único “**TITAN**”, mientras que la pretendida se acompaña además de una figura circular especial para representar las letras T y W, siendo una marca que combina múltiples elementos y que el logo está debidamente inscrito en los Estados Unidos.

**CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO.** Una vez realizado el proceso de

confrontación del signo cuyo registro se solicita , con la marca inscrita “**TITAN**”, este Tribunal considera que tal y como lo resolvió el Órgano a quo, efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable lo dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 8) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos ya que éste corresponde a una causal de inadmisibilidad de una marca por derechos de terceros.

Así las cosas, es criterio de este Órgano de alzada que en el caso bajo examen los signos contrapuestos en su parte denominativa son **idénticos**, por cuanto uno y otro se constituyen por el mismo vocablo, sea “**TITAN**” el solicitado y “**TITAN**”, el inscrito, siendo este el elemento central de ambas marcas, por ser la parte denominativa la que el consumidor podrá distinguir con facilidad.



A efecto de determinar que los productos se encuentran relacionados, es necesario hacer el cotejo, para determinar la existencia de un riesgo de confusión, conforme al artículo 24 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos:

**MARCA INSCRITA**

**TITAN**

Clase 12. Automóviles sus partes y accesorios.

**MARCA SOLICITADA**



Clase 12: *ruedas, llantas, neumáticos, frenos y actuadores de freno para vehículos destinados a la agricultura, construcción, milicia, cuidado del suelo y recreación*”

El elemento que agrega la solicitada, es TW TITAN gráfico, caracterizada por una figura circular compuesta de dos partes, para simular una rueda, donde cada parte muestra un rayado en color negro ( horizontales en la parte superior y verticales en la parte inferior) y cada uno de ellos representa las letras T y W, respectivamente, seguido del término TITAN en letras estilizadas con rayado horizontal, por lo que no resulta lo suficiente para evitar un riesgo de asociación entre ambas marcas. Debe aplicarse en este caso el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas que ordena el cotejo, dar énfasis a las semejanzas sobre las diferencias.

Aunado a lo anterior, ha de tenerse presente que los servicios que pretende proteger la marca solicitada, están relacionadas con los servicios de la marca inscrita. Adviértase, que en lo que interesa **la marca inscrita** protege desde el 28 de agosto de 2003 y vigente hasta el 13 de febrero de 2014, en clase 12 del nomenclátor internacional “Automóviles sus partes y accesorios”.

El hecho de que ambos listados protejan por su orden “Automóviles sus partes y accesorios” y



*ruedas, llantas, neumáticos, frenos y actuadores de freno para vehículos destinados a la agricultura, construcción, milicia, cuidado del suelo y recreación”* hace que estén relacionados entre sí, y pertenezcan a un sector comercial o ramo igualmente relacionado, que es precisamente el ramo que se asocia a la producción de Automóviles sus partes y accesorios. Estos productos se venden en departamentos de repuestos y accesorios de vehículos, por lo que el consumidor los encontrará ofrecidos en el mismo lugar. Abonado a que ambos signos son similares en su parte gráfica e idénticos fonéticamente hablando y se centran en el mismo concepto ideológico que indica la palabra titán, todo lo cual configura un riesgo de confusión entre el público consumidor, ya que a los consumidores se les dificultaría distinguir el origen empresarial de los mismos de coexistir ambos signos distintivos.

Dicho lo anterior, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al

rechazar la inscripción de la solicitud del signo  fundamentado en una falta de distintividad por la similitud con la marca inscrita “TITAN” propiedad de Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha C.C Honda Motor Co. LTD.

Así las cosas, al existir riesgo de confusión entre los signos cotejados, este Tribunal concuerda con el Órgano **a quo**, en su disposición de denegar la solicitud de inscripción de la marca presentada por la empresa **TITAN INTERNATIONAL INC** ya que el signo cuya inscripción se requiere, generaría un riesgo de confusión en el público consumidor.

Respecto a los agravios de la apelante los mismos deben ser rechazados toda vez que en el presente caso, el signo solicitado guarda gran similitud con el inscrito, obsérvese que ambos tienen en su parte denominativa el término TITAN, y además protegen productos relacionados, lo cual puede llevar a riesgo de confusión al consumidor existiendo similitud gráfica, fonética e ideológica y el elemento gráfico que se agrega es insuficiente para impedir un riesgo de confusión sobre el origen empresarial, quebrantando con ello lo estipulado en los artículos 2 y 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Concuerda este Tribunal con la



resolución del Registro **a quo**, por lo que es procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **TITAN INTERNATIONAL INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con nueve minutos treinta y un segundos del veintidós de octubre de dos mil doce, la cual en este acto debe confirmarse.

**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, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **TITAN INTERNATIONAL INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con nueve minutos treinta y un segundos del veintidós de octubre de dos mil doce, la cual en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo 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***

***Pedro Daniel Suárez Baltodano***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Kattia Mora Cordero***

***Guadalupe Ortiz Mora***



**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**