



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-1154-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “TITAN THE GRIZZ (DISEÑO)”

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 8077-2012)

TITAN INTERNATIONAL INC., Apelante

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 570-2013

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

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, abogada, titular de la cédula de identidad número 1-0626-0794, vecina de Santa Ana, San José, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **TITAN INTERNATIONAL, INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de del Estado de Illinois, domiciliada en 2701 Spruce Street Quincy, Illinois 62301, Estados Unidos de América, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cuarenta y tres minutos y dos segundos del veintidós de octubre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de agosto del 2012, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**TITAN THE GRIZZ (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir: “*neumáticos*”, en clase 12 del nomenclátor internacional.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 10:49:44 horas del 3 de setiembre de 2012, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud, que existe inscrita la marca de fábrica “**TITAN**”, bajo el registro número 144264, propiedad de la empresa **HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA C.C. HONDA MOTOR CO., LTD.**, para proteger y distinguir: “*automóviles, sus perfiles y accesorios*”, en clase 12 de la nomenclatura internacional.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las diez horas con cuarenta y tres minutos y dos 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 representación de la empresa **Titan International, Inc.**, apeló la resolución referida, expresando agravios.

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. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:



1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “TITAN”, propiedad de la empresa **HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA C.C. HONDA MOTOR CO., LTD.**, bajo el número de registro 144264, desde el 13 de febrero de 2004, vigente hasta el 13 de febrero de 2014, para proteger y distinguir: “*automóviles, sus partes y accesorios*”, en clase 12 de la nomenclatura internacional (ver folios 5 y 6).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca de fábrica “TITAN”, en la misma clase del nomenclátor internacional, y para distinguir y proteger productos similares y relacionados para los que fue propuesta la marca de interés, sea productos de la clase 12 del nomenclátor internacional, fundamentando su decisión en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la sociedad recurrente a través de su representante, destacó en la apelación presentada y expresión de agravios, que el nombre correcto del signo solicitado es “TW TITAN THE GRIZZ (DISEÑO)”, que existen múltiples diferencias entre los dos distintivos como para permitir su coexistencia pacífica, ya 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*”, la marca inscrita y, “*neumáticos*” la solicitada. Agrega que el consumidor promedio, muy probablemente apreciará además las marcas en su conjunto y no por cada elemento individualmente, como lo pretende evaluar el Registro, ya que la marca de la empresa Honda en realidad es “TITAN” mientras que la de su representada es “TW TITAN THE GRIZZ (DISEÑO)”. Concluye que con las diferencias anotadas, existe



muy poca probabilidad que un consumidor vaya a confundir ambos productos a la hora de adquirirlos, pues no solo no identifican productos idénticos, sino también el conjunto de ambos signos permite apreciarlos como marcas que no corren el riesgo de asociación empresarial; además alega los registros de su marca en Estado Unidos, con lo que se demuestra que es un derecho marcario debidamente consolidado a favor de su poderdante y con dichos antecedentes registrales el Registro debería otorgarle la misma protección en nuestra jurisdicción.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que la marca inscrita “TITAN”, es un signo puramente denominativo, por estar conformada solamente por una palabra, mientras que la marca solicitada “TITAN THE GRIZZ (DISEÑO)”, es un signo mixto complejo, por estar conformada por tres palabras y una parte figurativa, razón por la cual en el caso de esta última debe determinarse cuál es el elemento preponderante. Sobre el particular se ha dicho que: “(...) *Rectamente entendida, la pauta del acusado relieve del elemento dominante significa que al confrontar una marca denominativa compleja con otra marca denominativa (simple o compleja), hay que esforzarse por encontrar el vocablo más característico de las marcas confrontadas. Esto es, el vocablo que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor medio y determina, por lo mismo, la impresión general que la correspondiente marca va a suscitar en la mente del público. (...)*” (Fernández-Novoa, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2001, pp. 231-232).

Realizada la confrontación de la marca solicitada “TITAN THE GRIZZ (DISEÑO)” y la inscrita “TITAN”, observa este Tribunal que el término “TITAN”, que significa según se desprende del Diccionario de la Real Academia Española (Del lat. *Titan*, y este del gr. Τῑτάν). “1. m. Persona de excepcional fuerza, que descuella en algún aspecto. 2. m. Grúa gigantesca para mover pesos grandes.”, se constituye en el elemento preponderante del signo solicitado, así como en el factor tópico, siendo en éste término donde se encuentra la percepción por parte



de los consumidores y hacia dónde se dirige directamente su atención, además de encontrarse los productos que protegen y distinguen los signos enfrentados directamente relacionados, ya que se refieren a productos para vehículos y sus accesorios, dentro de éstos. los neumáticos que pretende proteger y distinguir la marca solicitada, pudiendo además suponerse, por la relación que hay entre los productos, que los protegidos con la marca solicitada, pertenecen a la misma familia que los de la marca inscrita “**TITAN**”, la cual se encuentra incluida dentro de la marca solicitada.

Bajo tal premisa, examinados en su conjunto, el signo que se pretende inscribir “**TITAN THE GRIZZ (DISEÑO)**”, solicitado como un signo mixto complejo según se dijo, con la marca inscrita a nombre de la empresa **HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA C.C. HONDA MOTOR CO., LTD.**, se advierte entre ellas similitud gráfica, fonética e ideológica, tal y como lo estableció el Órgano a quo, lo que da como resultado que el signo solicitado no presente una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con la marca inscrita “**TITAN**”. En relación al aspecto gráfico de la marca solicitada y al ser mixta compleja, se nota que el elemento preponderante de la misma es el término “**TITAN**”, según se dijo supra, ya que los vocablos “**THE GRIZZ**” evocan a una característica atribuida a “**TITAN**”, sea “**el pardo**” (tal y como fue traducido al folio 1 vuelto), por lo que estos no son suficientes para hacer distinción, toda vez que la carga ideológica del conjunto se centra en el término **TITAN**, que es por lo tanto el elemento central de ambas marcas, donde se configura una similitud visual, ideológica y fonética. Debe aplicarse por lo tanto el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley Marcas y Otros Signos Distintivos, que exige dar más relevancia a las similitudes que a las diferencias entre los signos en conflicto, y más en este caso, en el que el elemento central de ambas marcas, el término “**TITAN**” es idéntico. No resulta válido tampoco el agravio de la parte en el sentido de que, el nombre correcto del signo solicitado es “**TW TITAN THE GRIZZ (DISEÑO)**”, ya que el signo nunca fue solicitado con las letras “**TW**”, cambio realizado por la parte que iría en contra de lo que establece el artículo 11 de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos



Distintivos, por tratarse de un cambio esencial por agregar elementos distintivos o arbitrarios al conjunto.

En cuanto al agravio señalado por la aquí recurrente, acerca de que la marca de su representada se encuentra inscrita en Estados Unidos con lo que se demuestra que es un derecho marcario debidamente consolidado a favor de su poderdante y con dichos antecedentes registrales el Registro debería otorgarle la misma protección en nuestra jurisdicción, es criterio de este Tribunal que no es vinculante a efectos de proceder a una inscripción de un determinado signo distintivo, ya que la calificación que se realiza en nuestro país, no depende de que ya se encuentren registrados dichos signos en otros países, ya que rige el principio de territorialidad y es acorde al análisis de las prohibiciones que establece nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en sus artículos 7 y 8 de la ley citada, que el registrador determinará si procede o no la inscripción de los signos distintivos propuestos, dependiendo de cada caso en concreto dicha inscripción.

Por lo anteriormente expuesto, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como habiendo realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dicha normas prevé la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, específicamente un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. Razón por la cual lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el recurrente por resultar improcedentes y 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 cuarenta y tres minutos y dos segundos del veintidós de octubre de dos mil doce, 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, 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 cuarenta y tres minutos y dos segundos del veintidós de octubre de dos mil doce, la cual se confirma, denegándose la solicitud de inscripción presentada. 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 TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33