



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0075- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “DEPO”

DEPO AUTO PARTS IND.CO. LTD, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen número 2013-1594)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 583-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO San José, Costa Rica, al ser las catorce horas con cinco minutos del veintinueve de julio del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Ernesto Gutiérrez Blanco**, mayor, casado una vez, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos cuarenta y ocho-ochocientos ochenta y seis, en su condición de apoderado especial de la empresa **DEPO AUTO PARTS IND. CO. LTD**, sociedad organizada y existente de acuerdo a las leyes de Taiwan, con domicilio en No. 20-3, Nan Shih Lane, Lu Kong, Chang Hua Shien, Taiwan, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, veinticinco minutos, treinta y ocho segundos del catorce de noviembre del dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el veintidós de febrero del dos mil trece, el licenciado **Ernesto Gutiérrez Blanco**, de calidades y condición indicadas al inicio, solicita la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**DEPO**”, para proteger y distinguir: “automóviles y sus partes estructurales, camiones y sus



partes estructurales, camioneta y sus partes estructurales, vehículos utilitarios deportivos y sus partes estructurales, motocicletas y sus partes estructurales, ruedas de dirección para vehículos, espejos retrovisores, espejos laterales para vehículos, espejos de tocador, para vehículos, sistemas de freno para vehículos y sus partes, mecanismos de embrague para carros de motor de motor, partes de vehículos terrestres, en concreto, guardabarros, caja de cambios para vehículos terrestres, ejes de hélices para barcos, spoilers para vehículos, parachoques para automóviles, motores para vehículos terrestres, cascos de barcos, paneles para puertas de vehículos terrestres, paneles de techo para vehículos, señales de giro para vehículos, manijas de puerta para automóviles, ventana para carro de motor, ventanas para vehículos, reguladores para vehículos”, en clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza,

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las nueve horas, veinticinco minutos, treinta y ocho segundos del catorce de noviembre del dos mil trece, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el cinco de diciembre del trece, el licenciado Ernesto Gutiérrez Blanco, en representación de la empresa **DEPO AUTO PARTS IND. CO. LTD**, presentó recurso de apelación contra la resolución supra citada, y el Registro referido, mediante resolución dictada a las diez horas, veintiocho minutos, cincuenta y seis segundos del nueve de diciembre del dos mil trece, admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce 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, 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Arguedas Pérez, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito a nombre de la empresa **AUTOPARTS DEPOT SOCIEDAD ANÓNIMA**, el nombre comercial “**Autoparts Depot**”, bajo el registro número **179230**, para proteger en clase 49 Internacional “Un establecimiento dedicado a la venta y distribución al por mayor de repuestos y accesorios para vehículos automotores. Ubicado en San José, Guadalupe, del cruce Moravia Guadalupe, cien metros al este, contiguo a Muebles de Actualidad.”

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**DEPO**”, por considerar que el mismo es inadmisibles por derecho de terceros, así se desprende del análisis y cotejo con el nombre comercial inscrito “**Autoparts Depot**”. Del estudio integral de la marca, se comprueba que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas, situación que afecta el derecho de elección del consumidor y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción. De ahí, que la marca propuesta transgrede el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La representación de la sociedad recurrente, en su escrito de apelación y expresión de agravios argumenta que el Registro ha realizado un cotejo parcializado de las marcas en conflicto, sin aplicar las reglas para calificar la semejanza que contempla el artículo 24 de la Ley de Marcas ni observar la validez y/o ausencia de distintividad del nombre comercial objetado. Indica, que el nombre comercial **AUTOPARTS DEPOT** está compuesto únicamente de términos



genéricos que describen el tipo de establecimiento que distingue, por lo tanto es un nombre comercial que carece de distintividad.

Aduce que coinciden con el Registro en cuanto a que existe similitud fonética entre el vocablo **DEPOT** y la señal de fantasía **DEPO**. No obstante, considera que el conjunto marcario **AUTOPARTS DEPOT** en su comparativa fonética con **DEPO** ofrece mayor diferencias que similitudes, tanto por la longitud de las palabras como por la complejidad de las mismas.

Coinciden plenamente con el Registro en cuanto a que la marca **DEPO** está integrada en el conjunto **AUTOPARTS DEPOT** pero gráficamente la existencia de los demás nombres del nombre comercial registrado permite diferenciar sin lugar a dudas ambos distintivos: por ejemplo, la diferente longitud del conjunto marcario es apreciable a simple vista.

Señala, que no entiende la conclusión a la que llega el Registro, por cuanto afirma que “mientras que el signo registrado DEPOT tiene una traducción de DEPÓSITO (...) podría igualmente ser percibido como un término de fantasía ya que no precisamente está asociado con el giro comercial”. No comparte esta apreciación subjetiva del Examinador por cuanto un establecimiento comercial dedicado a la venta y distribución al por mayor de repuestos y accesorios para vehículos automotores, es en realidad un DEPÓSITO O ALMACÉN de repuestos y accesorios. Así las cosas, está relacionado con el giro comercial que protege el nombre comercial.

Indica que la denominación “AUTOPARTS DEPOT” carece de distintividad. Además, son vocablos que no son susceptibles de apropiación registral o exclusividad por cuanto son genéricos y descriptivos del tipo de establecimiento comercial que distinguen. Por lo que no puede considerarse como derecho marcario consolidado aquél que se haya otorgado en flagrante contravención con las prohibiciones por razones intrínsecas que contempla el artículo 7 de la Ley de Marcas, por tanto el nombre comercial AUTOPARTS DEPOT es nulo de pleno derecho. De ahí, que el Registro debería haber iniciado de oficio un expediente de nulidad del signo distintivo, por lo que solicita se revoque la resolución recurrida.



CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el presente asunto, y tomando en consideración lo dispuesto en el numeral 24 inciso a) del Reglamento de la Ley de Marcas, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 65 del 4 de abril de 2002, debe concluirse, que los signos bajo examen, la solicitada **“DEPO”** como marca propuesta, es denominativa, compuesta de un solo vocablo, escrita en una tipografía sencilla, el nombre comercial inscrito **“Autoparts Depot (diseño)”**, es mixto, formado por dos palabras **“Autoparts”** y **“DEPOT”** las cuales se encuentran dentro de una figura geométrica, cuadrado, según se desprende de la certificación emitida por el Registro Nacional, la cual consta en autos, y que la expresión **“Autoparts Depot”** traducida al español significa “Depósito de piezas de auto”.

La marca solicitada **“DEPO”**, está contenida en el nombre comercial inscrito **“Autoparts Depot”**, donde el elemento distintivo del conjunto registrado es **“DEPOT”**, dado que el término **“Autoparts”** es genérico, y hace alusión a la actividad comercial a la que se dedica el establecimiento mercantil distinguido con el nombre comercial **“Autoparts Depot”**, por lo que el cotejo debe realizarse entre los términos **“DEPO”** y **“DEPOT”**

Partiendo de lo anterior, tenemos que desde el punto de **vista gráfico o visual**, la que se intenta registrar únicamente se diferencia porque no posee la letra **“T”**, como si la tiene el signo registrado **“Depot”**, que es elemento central dentro de la denominación **“Autoparts Depot”**. El hecho que la marca solicitada no cuente con el detalle de la letra **“T”**, a criterio de este Tribunal, no le agrega distintividad con respecto al signo inscrito, resultando por consiguiente, muy parecidas, lo que provoca que el distintivo propuesto tenga un riesgo importante de ser asociada al signo registrado, cuyo titular es la empresa **AUTOPARTS DEPOT SOCIEDAD ANÓNIMA**.

Desde el punto de vista **fonético y auditivo**, al escuchar la vocalización de ambas denominaciones **“DEPO”** y **“DEPOT”**, estas suenan igual, debido a la coincidencia que



existe en su factor tópico “DEPO”, que es sobre la cual recaerá la atención de los consumidores, y por ende, puede generar un riesgo de confusión.

Ideológica o conceptualmente, el signo “DEPO” es un nombre de fantasía, y por su parte, “DEPOT” traducido al español, significa depósito, por lo que no resulta factible el cotejo entre éstos.

De acuerdo al análisis realizado, se determinó que entre la marca propuesta y la inscrita existe similitud gráfica y fonética, por lo que el signo a registrar frente al nombre comercial inscrito genera confusión entre el público consumidor.

Además, el riesgo de confusión indicado, se afianza aún más, cuando se hace el análisis de los productos que pretende proteger la marca solicitada “DEPO” en clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, a saber, “automóviles y sus partes estructurales, camiones y sus partes estructurales, camioneta y sus partes estructurales, vehículos utilitarios deportivos y sus partes estructurales, motocicletas y sus partes estructurales, ruedas de dirección para vehículos, espejos retrovisores, espejos laterales para vehículos, espejos de tocador, para vehículos, sistemas de freno para vehículos y sus partes, mecanismos de embrague para carros de motor de motor, partes de vehículos terrestres, en concreto, guardabarros, caja de cambios para vehículos terrestres, ejes de hélices para barcos, spoilers para vehículos, parachoques para automóviles, motores para vehículos terrestres, cascos de barcos, paneles para puertas de vehículos terrestres, paneles de techo para vehículos, señales de giro para vehículos, manijas de puerta para automóviles, ventana para carro de motor, ventanas para vehículos, reguladores para vehículos”, y el giro comercial que desarrolla el establecimiento comercial identificado con el nombre comercial “Autoparts Depot (diseño)”, dedicado “a la venta y distribución al por mayor de repuestos y accesorios para vehículos automotores. Ubicado en San José, Guadalupe, del cruce Moravia Guadalupe, cien metros al este, contiguo a Muebles de Actualidad”, en el sentido que existe un grado de similitud entre los productos y el giro comercial del establecimiento indicado, toda vez que tanto los productos que identifica la



marca propuesta como la actividad comercial que desarrolla el establecimiento comercial identificado con el nombre indicado supra, van dirigidos a satisfacer necesidades vinculadas con vehículos, situación que puede inducir al consumidor medio a confusión, por cuanto puede creer que los signos pertenecen al mismo titular, y por consiguiente, considerar que tienen un mismo origen empresarial.

Tomando en consideración lo expuesto, resulta importante destacar que comparte este Tribunal lo manifestado por la empresa recurrente a folio 59, específicamente, cuando señala que “(...) coincidimos con el Registrador que entre la marca interesada y el nombre comercial objetado existe cierta similitud entre los términos DEPO y DEPOT”, pues con esa expresión la empresa solicitante reconoce que el signo que pretende registrar se asemeja al inscrito. Obsérvese, que de la comparación **DEPO-DEPOT**, se crea una fuerte similitud visual y fonética, lo que impide que ambas puedan coexistir registralmente.

La similitud existente entre las marcas en cuestión, hace incurrir al consumidor en confusión, dado que del enfrentamiento de los distintivos referidos supra, conforme lo establece el numeral 24 inciso c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, son más las semejanzas que las diferencias, hecho que indiscutiblemente confundiría al público consumidor en el sentido de relacionarlos, y creer que éstos tienen un mismo origen empresarial.

En razón del análisis realizado, considera este Tribunal que el titular del nombre comercial inscrito, conforme a lo dispuesto en el **artículo 66** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos goza de protección frente a “cualquier tercero que, sin el consentimiento de aquel, use en el comercio un signo distintivo idéntico al nombre comercial protegido o un signo distintivo semejante, cuando esto sea susceptible de causar confusión o riesgo de asociación con la empresa del titular o sus productos o servicios”, de manera que tanto el Registro de la Propiedad Industrial como este Tribunal, están llamados a garantizar esa protección y rechazar la marca propuesta de acuerdo a lo establecido en el **artículo 8 inciso d)** de la Ley de Marcas.



Respecto a la nulidad oficiosa que pretende la sociedad recurrente sea accionada por el Registro de la Propiedad Industrial, debido a que el nombre comercial es descriptivo y carece de distintividad, cabe indicar, que la misma es improcedente, ya que la acción de nulidad prescribe según lo establece el párrafo tercero del artículo 37 de la Ley de Marcas, a los cuatro años contados desde la fecha del otorgamiento del registro, siendo, que la fecha en que se otorgó el registro del nombre comercial “**Autoparts Depot (diseño)**”, fue el 29 de agosto del 2008, lo que implica conforme a la normativa citada, que los cuatro años, se cumplieron el 29 de agosto del 2012, por lo que la acción pretendida no es procedente.

QUINTO. Examinada la documentación que consta en el expediente, considera necesario este Tribunal, llamar la atención al Registro de la Propiedad Industrial, dado que esta Instancia de Alzada entiende que con la emisión del Edicto con fecha 22 de abril del 2013, el Registrador ha expresado y comunicado la terminación de los análisis de fondo y de forma que refieren los artículos 13 y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; la continuación de los procedimientos sin ofrecer reparos al signo propuesto; haciendo incurrir a los interesados en gastos innecesarios, y ofreciendo una expectativa de éxito, habiendo superado esta etapa de calificación, sujeto en este caso solo a la oposición que hagan los terceros dentro del plazo de dos meses.

Sin embargo contradictoriamente, el 20 de setiembre del 2013 aflora una prevención derivada del proceso sereno de calificación conforme al artículo 14 de la Ley de Marcas.

Tampoco se aprecia que el A-quo hiciera referencia de alguna manera, a la publicación del Edicto; en donde justificara su proceder o rescatara las potestades de calificación, aún con el Edicto publicado.

El Tribunal considera que el proceso de calificación por parte del Registrador debe ser uniforme y adecuarse correctamente a las etapas del procedimiento.



Además deben en forma interna establecerse los controles para que el momento de la emisión de los Edictos conforme al artículo 15 de la Ley citada, verdaderamente se hayan cumplido todas las etapas a que se refieren los artículos 13 y 14, y no obligarse a forzadas interpretaciones, para que de manera coherente reflejen la voluntad y criterios de la Oficina en su conjunto.

El Tribunal no puede desconocer los efectos que se puedan derivar del acto de la emisión del Edicto, cuando se haga en evidente transgresión a un proceso adecuado de análisis; por lo que en esta etapa de la gestión, resulta válido su saneamiento y corrección.

Finalmente no se aprecia dentro del expediente, una resolución formal que ordene la emisión del Edicto; elemento que brindaría seguridad al proceso, y tendría en definitiva la responsabilidad del funcionario público.

SEXTO. De conformidad con las consideraciones y citas normativas expuestas, considera este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Ernesto Gutiérrez Blanco**, en su condición de apoderado especial de la empresa **DEPO AUTO PARTS IND.CO.LTD**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, veinticinco minutos, treinta y ocho segundos del catorce de noviembre del dos mil trece, la que en este acto se confirma. Se deniega la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**DEPO**”, en clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

SÉTIMO. 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 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

De conformidad con las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Ernesto Gutiérrez Blanco**, en su condición de apoderado especial de la empresa **DEPO AUTO PARTS IND.CO.LTD**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, veinticuatro minutos, cincuenta y tres segundos del veinticinco de junio del dos mil trece, la que en este acto se confirma. Se deniega la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**DEPO**”, en clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que l efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. -**NOTIFÍQUESE.**-

Roberto Arguedas Pérez

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.

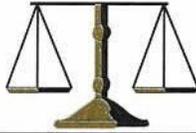
MARCAS INADMISIBLES

TE. MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR. 00.41.53

.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DE CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL

Expediente N° 2014-0075-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “DEPO”

DEPO AUTO PARTS IND. CO. LTD, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2013-1594)

Patentes, dibujos y modelos

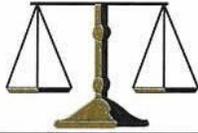
VOTO N° 739-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veintiocho de octubre del dos mil catorce.

Corrección de oficio del error material cometido en la resolución del Voto N° 583-2014, de las catorce horas con cinco minutos del veintinueve de julio del dos mil catorce, dictado dentro del presente expediente

CONSIDERANDO

ÚNICO. Visto el error material que contiene la resolución del Voto N° 583-2014, emitido por este Tribunal de las catorce horas con cinco minutos del veintinueve de julio del dos mil catorce, en el cual se consignó equivocadamente en el **“POR TANTO”** el **día, hora, fecha y año** de la resolución impugnada, con fundamento en los artículos 157 de la Ley General de la Administración Pública y 31 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo número 354556-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de agosto de 2009, se procede a corregir el error material cometido, para que en lugar de leerse en el **“POR TANTO”** **“nueve horas, veinticuatro minutos, cincuenta y tres segundos del veinticinco de junio del dos mil trece”** se lea correctamente **“nueve**



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

horas, veinticinco minutos, treinta y ocho segundos del catorce de noviembre del dos mil trece". En todo lo demás se mantiene incólume dicha resolución.

POR TANTO

Con fundamento en lo antes considerado, se corrige el error material cometido en el **"POR TANTO"** de la resolución del Voto N° 583-2014, para que en lugar de leerse **"nueve horas, veinticuatro minutos, cincuenta y tres segundos del veinticinco de junio del dos mil trece"** se lea correctamente **"nueve horas, veinticinco minutos, treinta y ocho segundos del catorce de noviembre del dos mil trece"**. En todo lo demás se mantiene incólume dicha resolución. En todo lo demás queda incólume la resolución emitida.-**NOTIFIQUESE.**-

Norma Ureña Boza

Roberto Arguedas Pérez

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora
