



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N°: 2012-1172-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “MIRAGE”**

**MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente. de origen número 6983-2012)**

**Marcas y otros Signos Distintivos**

### ***VOTO N° 588-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con veinticinco minutos del veinte de mayo de dos mil trece.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, abogado, titular de la cédula de identidad número nueve- cero doce- cuatrocientos ochenta , en su condición de apoderado especial de la empresa **MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Japón, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cincuenta y cuatro minutos y cincuenta y cuatro segundos del siete de noviembre de dos mil doce.

#### **RESULTANDO**

**I.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 26 de Julio del 2012, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición y de calidades dichas de la supra citada empresa, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica “**MIRAGE**” en clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*Automóviles y sus partes y repuestos incluidos en la clase 12 excluyendo llantas*”



**II.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas con cincuenta y cuatro minutos y cincuenta y cuatro segundos del siete de noviembre 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 la citada resolución, el Licenciado **Peralta Volio**, mediante escrito presentado el 12 de Noviembre del 2012, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en su contra; siendo que el *a quo* declaró sin lugar la revocatoria y admitió el de apelación en virtud del cual conoce esta litis 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 Juez Ureña Boza, y;***

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. 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 **BRIDGESTONE LICENSING SERVICES INC.**, existe inscrita la marca de fábrica **“MIRAGE”**, desde el 13 de febrero de 2009, y vigente hasta el 13 de febrero



del 2019, bajo el número de registro 186540, en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: Llantas para vehículos. (Ver folios 20 y 21).

**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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución apelada, rechaza la marca “**MIRAGE**” para la clase 12 de la Clasificación Internacional, solicitada por la empresa **MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA.**, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita “**MIRAGE**” registro 186540, por cuanto ambos protegen productos iguales en la misma clase internacional, existiendo similitud gráfica y fonética con el inscrito, resultando irregistrable al transgredir el artículo 8 literales a) y b) de las Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte el apelante alega que el criterio para rechazar la solicitud de inscripción de su representada es incorrecto por cuanto además del acuerdo comercial entre las empresas que elimina el conflicto con terceros, existe una diferencia sustancial entre los signos, debido a que la marca registrada a nombre de **BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC.**, protegen únicamente llantas para vehículos y en la solicitud de inscripción de la **MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA.**, la protección excluye las llantas.

Posteriormente en su escrito de exposición de agravios, inicia con un breve resumen histórico de la empresa **MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA.**, para luego indicar que el registro hizo un análisis rápido del diseño que su representada desea inscribir, no tomando en cuenta diferencias entre los productos protegidos por las marcas en cuestión.

Continua mencionando que las marcas deben ser analizadas como un todo, incluyendo los segmentos de mercado a donde van dirigidas y los productos que cada una protege, el



segmento del mercado al cual va dirigido y la clase de la nomenclatura internacional a la que pertenece, cita jurisprudencia de la Sección Tercera del Tribunal Superior Contencioso Administrativo.

Agrega que el Registro de la Propiedad Intelectual no tomo en cuenta que el titular de la marca le otorgo a su representada un consentimiento para el registro y uso de marca MIRAGE. Es claro que por medio del distintivo MIRAGE su representada esta identificando un automóvil y recalca que su representada no fabrica neumáticos o llantas, para las llantas de sus vehículos, éstas las adquiere de terceras compañías, y dado que estamos ante un distintivo que tiene suficientes diferentes con las marcas previamente inscritas, no causará ningún tipo de confusión al público consumidor, y no estar dentro de las prohibiciones de la legislación marcaria que impiden su debida inscripción, solicita que el Tribunal revoque la resolución del Registro citado.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** En el presente caso, habiendo analizado la resolución emitida por parte del Registro de la Propiedad Industrial, y los agravios expresados por la empresa 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 “MIRAGE”, con el signo inscrito “MIRAGE” registro 186540 conforme al ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, efectivamente es objeto de denegatoria, y aplicable el artículo 8 inciso a) 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 solo semejanzas , por lo que los signos distintivos son idénticos, por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, con el agravante que los productos que se pretenden proteger si bien es cierto el solicitante excluye los productos que protege la marca inscrita, el resto de productos:



Automóviles y sus partes y repuestos incluidos en la clase 12, están relacionados entre sí, 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 marcaria 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, tal prohibición, se establece en principio en protección del 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.”*

Con respecto a lo alegado por la empresa apelante en la cual aduce a la existencia de una Carta de Consentimiento, debemos decir que si bien el titular de la marca inscrita renunció a su derecho de exclusiva, por lo menos a nivel registral sobre la marca de fábrica y comercio “MIRAGE”, no significa que la Administración Registral con una carta de consentimiento, que ni siquiera está regulada normativamente, deba desproteger al consumidor, que es la persona que va a requerir de los productos de esas empresas y tampoco lleva a desconocer toda la normativa dirigida a esa protección y permitir que dos marcas sean inscritas y estén dentro del comercio con una denominación igual o similar, ya que esta situación por disposición legal, escapa del operador jurídico. Sobre este tópico concluimos indicando que, en todo caso, la autorización para que una empresa distinta a la titular pueda usar un signo distintivo se regula a través del tema de las licencias, artículo 35 de la Ley de Marcas y sus correspondientes requisitos legales pero nunca a través de una simple autorización que deja en desprotección al consumidor.

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 lleva razón el apelante en sus agravios formulados, por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre las marcas cotejadas al encontrarse inscrita la marca “MIRAGE” registro 186540, la cual se encuentra vigente hasta el año 2019, tal y como se encuentra debidamente demostrado en este expediente, y debido a que la utilización o la inscripción de la marca propuesta, en caso de permitirse la inscripción de la marca solicitada “MIRAGE”, 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 empresa **MITSUBISHI**



**JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA.,** 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 el Licenciado Manuel **E. Peralta Volio**, en representación de la empresa **MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA.,** contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cincuenta y cuatro minutos y cincuenta y cuatro segundos del siete de noviembre de dos mil doce, la cual se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica solicitada “**MIRAGE**” en clase 12. 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 terceros**

**TG. Marcas Inadmisibles**

**TNR. 00.41.33**