



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2014-0918-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca “TYTAL (DISEÑO)”**

**TRAILERS Y TANQUES DE ALUMINIO S.A. DE C.V., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2014-5527)**

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

## ***VOTO N° 598-2015***

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

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el **Licenciado Ignacio Miguel Beirute Gamboa**, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-846-313, en su condición de apoderado especial de la empresa **TRAILERS Y TANQUES DE ALUMINIO S.A. DE C.V.**, una sociedad constituida bajo las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y nueve minutos, doce segundos del veinte de octubre de dos mil catorce.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de junio de 2014, el **Licenciado Ricardo Alberto Rodríguez Valderrama**, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-378-918, en su condición de apoderado especial de la empresa **TRAILERS Y TANQUES DE ALUMINIO S.A. DE C.V.**, en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica **“TYTAL (DISEÑO)”**, para proteger y distinguir *“Vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea, acuática y férrea, tráileres [vehículos] y remolques [vehículos] que transportan*



*tanques de aluminio usados para transporte de gráneles líquidos y gráneles sólidos, plataformas rodantes, camiones cisterna, remolques [vehículos] de transporte a granel, remolques [vehículos] de carga, remolques [vehículos] para equipos, vagones de carga de ferrocarril que estén equipados con tanques de aluminio usados para transporte de gráneles líquidos y gráneles sólidos”, en Clase 12 de la clasificación internacional, con el siguiente diseño:*



**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las trece horas, cuarenta y nueve minutos, doce segundos del veinte de octubre de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción solicitada.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, el **Licenciado Beirute Gamboa**, en la representación indicada, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución final antes indicada y en virtud de que el de apelación fue admitido por el Registro de la Propiedad Industrial, conoce este Tribunal.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

***Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;***

***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter el siguiente: **1.-** En el Registro de la Propiedad Industrial se



encuentra inscrita desde el 13 de febrero de 2004 y vigente hasta el 13 de febrero de 20104, la marca “**TITAN**” bajo el Registro No. 144264, a nombre de la empresa HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA (c.c. HONDA MOTOR CO., LTD), para proteger y distinguir “*Automóviles sus partes y accesorios*”, en Clase 12 internacional, (ver folios 45 y 46).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial deniega el signo propuesto, “**TYTAL (DISEÑO)**”, de conformidad con el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerarlo inadmisibles por derechos de terceros, en razón de que, de su análisis y cotejo con el signo inscrito “**TITAN**”, se desprende que existe similitud gráfica y fonética y que ambos buscan proteger los mismos productos en clase 12 internacional, lo cual produce un inminente riesgo de confusión en el consumidor.

Por su parte, la recurrente se manifiesta inconforme con lo resuelto, alegando que existen suficientes diferencias entre las marcas confrontadas, dentro de ellas, que la inscrita es denominativa, en tanto la propuesta contiene un diseño especial, es decir, es mixta, lo que genera una inexistencia de similitud gráfica que lleve a confusión. Agrega el apelante que los signos confrontados también tienen un giro comercial distinto, por lo que debe aceptarse su coexistencia registral. En razón de dichos alegatos, solicita se admita su recurso y se autorice continuar con el proceso de inscripción de la marca propuesta.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y EL COTEJO MARCARIO.** Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más



signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

La normativa marcaria y concretamente el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas, es muy claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente. Ahora bien, a quién se le causa esa confusión?, el indicado inciso a) es transparente e indica: *al público consumidor*, sea a otros comerciantes con un mismo giro comercial y a ese consumidor, cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos o servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos o servicios sean de determinada calidad o no, según de donde provengan.

Analizado el caso concreto, encuentra este Tribunal que el término automóvil es utilizado fundamentalmente para carros, es decir para un tipo específico de vehículo.

Consultado dicho vocablo en el Diccionario de la Lengua Española (<http://dle.rae.es/?w=autom%C3%B3vil&o=h>), se obtiene el siguiente resultado:

“**automóvil**. De *auto-* y *móvil*.



1. adj. Que se mueve por sí mismo. Dicho principalmente de los vehículos que pueden ser guiados para marchar por una vía ordinaria sin necesidad de carriles y llevan un motor, generalmente de combustión interna o eléctrico, que los propulsa. U. m. c. s. m.
2. m. por antonom. **coche** (|| **automóvil** para transporte de personas). [...]"

De esta forma, este término se refiere no a todo tipo de vehículo, sino a un automotor, generalmente un “coche”. Por ello, concluye este Tribunal que es posible limitar la lista de protección propuesta por la parte solicitante, eliminando de ella: “vehículos, aparatos de locomoción terrestre”, dejándolo para proteger y distinguir: “aparatos de locomoción aérea, acuática y férrea, trailers y remolques que transportan tanques de aluminio usados para transporte de gránulos líquidos y gránulos sólidos, plataformas rodantes, camiones cisterna, remolques de transporte a granel, de carga, para equipos, vagones de carga de ferrocarril que estén equipados con tanques de aluminio usados para transporte de gránulos líquidos y gránulos sólidos”.

Para ello se toma en cuenta que son giros diferentes, y que la marca TITAN tiene un significado claro en español (consultado en: <http://dle.rae.es/?id=ZsrjKfG&o=h>):

“**títán**. Del lat. *Titan*, y este del gr. Τῑτάν *Titán* 'Titán', hijo de Urano y Gea.

1. m. Persona de excepcional fuerza, que descuella en algún aspecto.
2. m. Grúa gigantesca para mover pesos grandes.”

Mientras que la palabra TYTAL es de fantasía y por ello el consumidor no la asociará normalmente con TITAN.

De esta forma, debe confirmarse parcialmente el rechazo de la marca, toda vez que no es idéntica a la inscrita, ya que existen ciertas diferencias entre ellas. Lo anterior aunado a la diferencia entre los productos, en líneas especializadas para cargas, permite al consumidor, ciertamente más especializado, ya que nos e trata de productos de consumo masivo,



diferenciarlas. Por ello, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Marcas, se procede a limitar el signo solicitado respecto de *vehículos y aparatos de locomoción terrestre, que sean automóviles* y se autoriza continuar con el trámite respecto del resto de los productos de la lista de protección pretendida, en virtud de que éstos no provocan un riesgo de confusión.

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal declara parcialmente con lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Ignacio Miguel Beirute Gamboa**, en representación de la empresa **TRAILERS Y TANQUES DE ALUMINIO S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y nueve minutos, doce segundos del veinte de octubre de dos mil catorce, limitando la marca propuesta a efecto de eliminar únicamente los *vehículos y aparatos de locomoción terrestre, que sean automóviles* y en consecuencia, se revoca parcialmente dicha resolución, para que se proceda a continuar con el trámite que corresponda a dicha solicitud en los términos aquí indicados.

**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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.


***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Ignacio Miguel Beirute Gamboa**, en representación de la empresa **TRAILERS Y TANQUES DE ALUMINIO S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, cuarenta y nueve minutos, doce segundos del veinte de octubre de dos mil



catorce, la que en este acto se revoca parcialmente, limitando la solicitud de registro de la



marca “  ” eliminándola respecto de “vehículos y aparatos de locomoción terrestre, que sean automóviles” y manteniendo la protección de “aparatos de locomoción aérea, acuática y férrea, trailers y remolques que transportan tanques de aluminio usados para transporte de gráneos líquidos y gráneos sólidos, plataformas rodantes, camiones cisterna, remolques de transporte a granel, de carga, para equipos, vagones de carga de ferrocarril que estén equipados con tanques de aluminio usados para transporte de gráneos líquidos y gráneos sólidos”, en razón de lo cual debe el Registro continuar con el trámite que corresponda a esta solicitud en los términos indicados. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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