

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0059-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “NASA (DISEÑO)”

SHIRO HELMETS, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2014-8339)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 605-2015

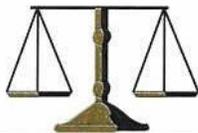
TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta minutos del treinta de junio de dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Pedro Oller Taylor**, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-787-425, en representación de **SHIRO HELMETS, S.A.**, sociedad organizada de conformidad con las leyes de España, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, dieciséis minutos, veintinueve segundos del cuatro de diciembre de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de setiembre de 2014, el Licenciado **Pedro Oller Taylor**, en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “NASA (DISEÑO)” en Clase 9 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir “*cascos protectores, cascos de protección para motociclistas y/o ciclistas*”. Con el siguiente diseño:





SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas, dieciséis minutos, veintinueve segundos del cuatro de diciembre de dos mil catorce, resolvió rechazar de plano la solicitud planteada.

TERCERO. Inconforme con lo resuelto, el Licenciado **Oller Taylor**, en la representación indicada, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y en razón de que fuera admitida la apelación conoce este Tribunal en Alzada.

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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como único hecho con tal carácter el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito a nombre de **NOVEDADES AUTOMOTRICES, S.A.**, el nombre comercial “**NASA**” inscrito bajo el Registro No. **57815**, vigente desde el 21 de agosto de 1980, que protege en **clase 49** Internacional “*Establecimientos y negocios dedicados a la producción, importación y exportación, mercadeo en todas sus formas, de toda clase de equipos, accesorios y repuestos de toda clase de vehículos y similares*”, (v. f. 62).

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



TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION RECURRIDA Y LO ALEGADO POR EL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción solicitada “” con fundamento en el inciso d) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas) en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, al considerar que la marca es inadmisibles por derechos de terceros, porque es similar al nombre comercial inscrito “NASA”, con lo cual se verifica que, en caso de coexistir ambos, se puede provocar confusión directa y peligro de asociación en el consumidor medio, con relación a los productos a proteger por el signo solicitado y el giro comercial del inscrito, ya que éstos se relacionan entre sí.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente manifiesta que la marca solicitada cuenta con suficientes elementos diferenciadores que la hacen susceptible de registro, diferenciándola claramente del signo registrado bajo el registro 57815, el cual protege un giro comercial que dista de los productos protegidos por su marca. Alega el apelante que con fundamento en el principio de especialidad marcaria, contenido en el párrafo tercero del artículo 89 de la Ley de Marcas en concordancia con el inciso e) del artículo 24 de su Reglamento, es posible la coexistencia de los signos relacionados porque ambos pertenecen, se desarrollan y comercializan en dos ámbitos empresariales diferentes, aunado a que se ubican en clases distintas y por ello tanto su naturaleza como el consumidor a que se dirigen son también distintos. El Licenciado Oller Taylor agrega algunas manifestaciones respecto de la empresa que representa, Shiro Helmets S.A., aportando documentación relacionada con ésta, así como de su uso y presencia en el mercado. Con fundamento en dichos alegatos, solicita el apelante que se declare con lugar su recurso y se ordene continuar con el trámite del registro propuesto.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LA SIMILITUD ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD. Ha sido criterio reiterado de este Tribunal, que la claridad y alcances que expone la normativa



marcaría exigen la denegatoria de un signo cuando éste sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen, entre otros, en su inciso d): *“Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.”*

Y es que, al ser la finalidad de una marca el lograr individualizar los productos o servicios que distingue, se evita que pueda provocar alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares ubicados dentro del mismo giro comercial.

De lo anterior deriva que, aunque los signos en sí mismos tengan algún grado de similitud, si los productos o servicios que protegen son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione. En estos casos y aplicando el **principio de especialidad** que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, **los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan asociar**. Es decir, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios **totalmente disímiles, que no sean susceptibles de ser relacionados**.

Sobre el **Principio de Especialidad**, este Tribunal, dentro de otros, en el **Voto No. 813-2011**, de las 10:30 horas del 11 de noviembre de 2011, afirmó:

“...el Principio de Especialidad, éste supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los productos o servicios



para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales **quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección** emergente del registro de un signo marcario. De tal suerte, la consecuencia más palpable de este principio es que **sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de esas marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de los tales productos o servicios.** En resumen, (...), una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios **inconfundibles**.

Entonces, por la aplicación de este principio se puede solicitar el registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o para la misma clase pero para productos que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor...” (Agregado el énfasis. Voto No. 813-2011)

Una vez examinada la marca que se pretende inscribir respecto del nombre comercial, se advierte que sus elementos denominativos son idénticos a nivel gráfico, fonético e ideológico, ya que ambas consisten en el término “*NASA*”, siendo que el diseño agregado a la pretendida no le aporta mayor distintividad. En razón de ello, el cotejo marcario se debe basar en sus respectivos objetos de protección, a efecto de determinar si existe o no un riesgo de producir confusión en el consumidor.

Por lo anterior, resulta evidente que no es posible acceder al registro del signo solicitado, en razón de que efectivamente puede causar confusión y riesgo de asociación, entre el establecimiento comercial de nombre “*NASA*”, en donde se producen y venden “*toda clase de equipos, accesorios y repuestos para toda clase de vehículos y similares*” y los



productos que se pretende proteger con la marca “”, que se trata de cascos para motociclistas y ciclistas, que es un tipo de equipo o accesorio para cierta clase de vehículos, lo cual llevaría a establecer una relación de asociación empresarial, cuando en realidad las marcas son de titulares diferentes.

Por ende, lleva razón el Registro en rechazar la inscripción. Desde esa perspectiva es evidente que el signo no puede cumplir fielmente la función de distinguir el origen empresarial, dar garantía de la calidad del producto y ser esta diáfana, sin posibilidad de confundirse al consumidor.

De este modo, tal y como lo manifestara el Registro de la Propiedad Industrial al aplicar lo dispuesto en los inciso d) del artículo 8 de la Ley de Marcas, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, se evidencia que son mayores las similitudes que las diferencias, toda vez que las marcas en pugna son idénticas y los productos a que se refieren son de una misma naturaleza y por ello son susceptibles de ser asociados, en razón de lo cual efectivamente puede confundir al consumidor, quien puede incurrir en el error de considerarlos provenientes del mismo origen empresarial y eso es precisamente lo que debe evitarse en defensa del signo inscrito.

Finalmente, omite este Órgano de Alzada pronunciarse respecto de las manifestaciones del recurrente acerca del uso y posicionamiento de la empresa SHIRO HELMETS, S.A., toda vez que el signo bajo estudio es “” y no Shiro Helmets, que corresponde a la prueba que ha aportado.

Por lo expuesto, no resultan de recibo los argumentos del apelante en el sentido de que, en virtud del principio de especialidad, es posible la coexistencia de los signos confrontados, dado lo cual debe este Tribunal declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el



Licenciado **Pedro Oller Taylor**, en representación de **SHIRO HELMETS, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, dieciséis minutos, veintinueve segundos del cuatro de diciembre de dos mil catorce, 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, 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, este Tribunal declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Pedro Oller Taylor**, en representación de **SHIRO HELMETS, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, dieciséis minutos, veintinueve segundos del cuatro de diciembre de dos mil catorce, la cual se confirma, denegando el registro del signo “” que ha 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33