



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0145-TRA-PI

Solicitud de nulidad de la marca “AUSTONE” (DISEÑO)

BRIDGESTONE LICENSING SERVICES INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2009-6225, 221490)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 630-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cincuenta minutos del catorce de agosto de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, mayor, abogada, portadora de la cédula de identidad número uno novecientos ochenta y cuatro, seiscientos noventa y cinco, apoderada especial de la sociedad **BRIDGESTONE LICENSING SERVICES INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con tres minutos y quince segundos del dieciocho de diciembre de dos mil trece.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 25 de Abril de 2013, la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, de calidades y en su condición dicha, presentó al Registro la Propiedad Industrial la solicitud de nulidad contra el registro de la marca “AUSTONE”, **Registro No. 221490**, propiedad de la empresa **COOPER CHENGGSHAN (SHANDONG) TIRE COMPANY LTD.**



II. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas con tres minutos y quince segundos del dieciocho de diciembre de dos mil trece, dispuso: ***“POR TANTO (...) Declarar sin lugar la solicitud de nulidad promovida por la Licda. Maria de la Cruz Villanea, como apoderada de la empresa BRIDGESTONE LICENSING SERVICES INC. contra el registro de la marca de comercio “AUSTONE”, con el número 221490”(...). NOTIFIQUESE...”***.

III. Que la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, en representación de la sociedad **BRIDGESTONE LICENSING SERVICES INC.**, impugnó mediante recurso revocatoria con apelación en subsidio, la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, y en razón de que fue admitido el de apelación conoce este Tribunal.

IV. 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 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 la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal hace suyos los hechos probados y no probados establecidos en la resolución apelada, agregando únicamente que los hechos probados constan del folio ciento sesenta y siete al ciento setenta.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la solicitud de nulidad del registro de la marca “AUSTONE” número de registro 221490 que interpuso la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, debido a que dicho registro cumple con los supuestos del artículo 2 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, no lográndose demostrar alguna infracción que se



diera en su proceso de inscripción y al no existir semejanza entre los signos “AUSTONE” y “FIRESTONE” desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, que pudiera crear confusión entre los consumidores, por lo que no contraviene el artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Señala además que en cuanto a la notoriedad alegada por la empresa solicitante de las presentes diligencias, la misma es rechazada por no haberse comprobado.

Inconforme con lo resuelto, el apelante alega que no lleva razón el registro ya que en primer lugar es innegable que la marca FIRESTONE se encuentra registrada en Costa Rica desde el año 1914, lo cual representa para su mandante un derecho anterior del titular de la marca AUSTONE.

En segundo lugar manifiesta que el riesgo de confusión existe y la notoriedad de la marca FIRESTONE demostrada con la prueba aportada es de vital importancia para la correcta valoración del presente caso, representando un riesgo la marca AUSTONE hacia el consumidor en relación al origen empresarial, lo cual a todas luces beneficia al titular de AUSTONE, que se ha querido valer de la trayectoria de la empresa FIRESTONE, solicitando el registro de una marca sumamente parecida.

Continúa refiriéndose a la notoriedad de la marca FIRESTONE según el artículo 45 de la ley 7978 e indica que al tomar en cuenta los parámetros establecidos en el citado artículo se puede observar que cumple con los puntos enumerados de dicho numeral y existe una errada valoración de la prueba aportada al indicarse por parte del Registro de la Propiedad Industrial que no es suficiente para demostrar la notoriedad, teniendo el deber de aplicar correctamente lo estipulado en la ley marcaria costarricense dado que al analizar el artículo 24 se observa como las marcas no solo son muy similares a nivel gráfico, fonético e ideológico sino que también los canales de distribución, puntos de venta y tipo de consumidores de las marcas FIRESTONE y AUSTONE son exactamente lo mismos, lo cual se traduce en un riesgo de confusión inmediato y automático para el cliente que sin duda alguna, relacionará los neumáticos de la marca AUSTONE con los neumáticos de altísima calidad marca FIRESTONE.



Además indica que en estrecha relación con la notoriedad de la marca de su mandante se encuentra el principio de veracidad de una marca, el que apunta a la importancia de proteger los derechos del consumidor, a no ser engañado, como es en el caso particular, respecto de la procedencia de AUSTONE, pues fácilmente la relacionarán con las marcas FIRESTONE y BRIDGESTONE.

Por último manifiesta que resoluciones como la recurrida se convierten en avales de los actos de competencia desleal y promocionan el juego sucio en el comercio por lo que solicita se declare la nulidad de la resolución de las diez horas tres minutos del dieciocho de diciembre del dos mil trece, admitiéndose la solicitud de nulidad de la marca AUSTONE, ordenando la cancelación de su registro.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Al analizar la marca “AUSTONE” (DISEÑO), cuyo registro se solicita anular, y después de revisar los argumentos de la parte apelante, así como la resolución venida en alzada, concuerda este Tribunal con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, y determina que no contraviene los supuestos de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

El artículo 2 de la citada ley establece una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, que es su distintividad. Tal característica, atañe tanto a las condiciones intrínsecas del signo, sea en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como a las extrínsecas, en cuanto que ésta entraña un riesgo de confusión, visto en relación con los derechos de terceros. Asimismo el artículo 37 de la citada Ley de Marcas establece la nulidad de registro de una marca cuando “*contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley*”, sea en el caso del artículo 7, marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o en el caso del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa).

Al respecto, la doctrina dispone: “*Las prohibiciones de registro y los motivos de nulidad de marcas van indisolublemente unidos, de tal modo que éstos son consecuencia de aquéllas. (...) La nulidad de la marca alude a un vicio consustancial e intrínseco al signo distintivo. Implica*



que la marca nació (fue inscrita) contraviniendo una prohibición de registro (...) La nulidad absoluta alude a defectos de la marca que determinan la inidoneidad del signo escogido para la indicación de un determinado origen empresarial (se trata de una ineficacia del signo per se). La nulidad relativa se refiere a la ineficacia del signo en cuanto a que entra en conflicto con otros signos anteriores.... (LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Editorial Civitas, España, p. 206.)

En razón del interés general de protección del consumidor, uno de los objetivos que persigue el derecho marcario, es que la marca tenga la aptitud distintiva suficiente para evitar inducir a error en el mercado y por ende, el Registro de la Propiedad Industrial, previo a la aprobación de una inscripción, debe calificar el signo a efecto de que no incurra en las correspondientes prohibiciones y motivos de nulidad.

Así las cosas, al observar este Tribunal que la marca inscrita “**AUSTONE**” (**DISEÑO**), Registro No. **221490** no contravino los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas en virtud de que el signo que se solicita anular es de tipo mixto y el de la empresa **BRIDGESTONE LICENSING SERVICES INC.**, es de tipo denominativo según puede desprenderse de las certificaciones que constan en el expediente, y verificado el cotejo realizado por el *aquo* no se observa elemento alguno que haga posible pensar en la existencia de un riesgo de confusión o de asociación, pues, se vislumbra que no existe posibilidad que al estar el consumidor frente a la denominación de una u otra marca, pueda interpretar que existe conexión entre los titulares de los signos, situación que refuerza la distintividad que tiene la marca “**AUSTONE**” (**DISEÑO**).

En este sentido podrán coexistir en el mercado y el público las percibirá de una forma diferente, nótese que gráficamente lo único que tienen en común las marcas “**AUSTONE**” y “**FIRESTONE**” son cinco letras ubicadas en el mismo orden a saber: “**STONE**”, pero la raíz de cada una de ellas, resulta ser distintiva y diferente, dado que los prefijos “**FIRE**” y “**AU**” son suficientemente distintivos tanto a nivel gráfico como fonético y producen la diferenciación requerida, además del diseño de las letras de ambas son diferentes, aunado a las estrellas dentro de un círculo que tiene la marca “**AUSTONE**”, diseño que no lo tiene “**FIRESTONE**”, por lo



que analizados en un todo, no se puede concebir una semejanza tal que haga imposible la coexistencia registral.

Hecho el ejercicio anterior, y aplicada la normativa citada, este Tribunal arriba a la conclusión tal y como lo expresó el Registro de Propiedad Industrial en la resolución recurrida, que es posible la coexistencia registral de las marcas contrapuestas, porque no da lugar, a que el público consumidor crea que los productos a distinguir tienen un origen común, por lo que este Tribunal no entra a analizar la notoriedad de ambas marcas por no considerar que tengan posibilidad de confusión.

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, apoderada especial de la sociedad **BRIDGESTONE LICENSING SERVICES**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con tres minutos y quince segundos del dieciocho de diciembre de dos mil trece.

CUARTO. 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 del 31 de agosto de 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 presentado por la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, apoderada especial de la sociedad **BRIDGESTONE LICENSING SERVICES**, y en consecuencia se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con tres minutos y quince segundos del dieciocho de diciembre de dos mil trece, la cual se confirma, rechazando



la solicitud de nulidad planteada contra el Registro Número **221490** de la marca “**AUSTONE**” (**DISEÑO**) en clase 12 de la Nomenclatura Internacional, propiedad de la empresa **COOPER CHENGSHAN (SHANDONG) TIRE COMPANY LTD.** 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCION DE LA MARCA

TNR: 00.42.90.