



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-1190-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “*HASTINGS PREMIUM FILTERS (DISEÑO)*”

BALDWIN FILTERS INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 8053-2012)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 670-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las ocho horas con cincuenta minutos del treinta y uno de mayo de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Edgar Zurcher Gurdían**, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-532-390, en su condición de apoderado especial de la empresa **BALDWIN FILTERS INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del estado de Delaware, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y ocho minutos, veinticuatro segundos del cinco de noviembre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de agosto de 2012, el **Licenciado Edgar Zurcher Gurdían**, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“*HASTINGS PREMIUM FILTERS (DISEÑO)*”**, indicando el solicitante que el término **HASTINGS** es de fantasía y que los términos **PREMIUM** y **FILTERS** se traducen al idioma español como **“*de primera, de alta calidad*”** y **“*filtros*”**, y que no se hace reserva



del vocablo *Premium*, en las Clases 07 y 11 de la clasificación internacional para proteger y distinguir, en **Clase 07**: “*Filtros de aceite, de aire, de combustible y refrigerante para motores, filtros hidráulicos, filtros para aparatos de transmisión y turbocompresores*”. Y en **Clase 11**: “*Filtros de aceite de cabina para vehículos*”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas, cincuenta y ocho minutos, veinticuatro segundos del cinco de noviembre de dos mil doce, procedió a rechazar de plano la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, el Licenciado **Zurcher Gurdíán**, en la representación indicada y sin expresar agravios, interpuso recursos de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución final antes indicada y en virtud de que fuera admitido el de apelación 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 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 Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho demostrado el siguiente: **1.-** Que a nombre de la empresa Hastings Manufacturing Company LLC., se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial la marca de fábrica y comercio



“**HASTINGS**”, bajo Registro No. **199796**, en Clase 07 internacional para proteger y distinguir “*Motores de combustión interna y partes, incluyendo anillos de pistón, expansores y espaciadores*”. (Ver folios 76 a 83).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LA FALTA DE AGRAVIOS DE LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, deniega la inscripción solicitada con fundamento en el inciso b) del artículo 8 y el inciso j) del artículo 7, ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al considerar, por una parte, que presenta similitud gráfica, fonética e ideológica con un signo inscrito a nombre de otro titular, que protege productos relacionados y respecto del cual se produce un inminente peligro de confusión en los consumidores. Por otra parte, concluye el *a quo* que las palabras PREMIUM FILTERS, son una acepción genérica que identifica el tipo de producto, y por ello no genera distintividad, ni lo diferencia del inscrito. Asimismo, a pesar que no se hace reserva del vocablo PREMIUM, éste se mantiene dentro del signo, haciéndolo engañoso, toda vez que no manifiesta el gestionante si sus productos poseen tal característica de calidad, dado lo cual no es posible darle protección registral.

Debe recordarse que el fundamento para formular un *recurso de apelación*, deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime hayan sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer al *ad quem*, de que la resolución del *a quo* fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. En consecuencia, **en el escrito de apelación, debe el recurrente expresar los agravios**, o sea, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el *a quo*, concretando así los extremos que le interesa



sean examinados por el Órgano de Alzada.

Bajo tal tesitura se observa que; en el caso bajo examen, el representante de la empresa solicitante, ni al momento de apelar ni al conferirle este Tribunal las audiencias correspondientes, expresó el fundamento de su inconformidad.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD Y EL CASO CONCRETO. No obstante lo antes expuesto, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, una vez analizado éste resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al denegar el registro solicitado, toda vez que se trata de una marca compuesta, donde se adiciona a la palabra HASTINGS, los términos PREMIUM FILTERS, los cuales son descriptivos, uno del producto (FILTERS o filtros) y otro de sus cualidades (PREMIUM o de primera, de alta calidad). Dada esta situación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley de Marcas, dichos términos no son protegibles en virtud de ser de uso genérico y los mismos no aportan distintividad a la marca, por lo que ambos signos son idénticos en el término central de su parte denominativa ya que ambos giran alrededor de la palabra HASTINGS.

Nótese además que lo protegido por la marca propuesta en Clase 07 son filtros para motores, los cuales se encuentran contenidos en lo que ya es objeto de protección del signo inscrito; sea, partes de motores, por lo que hay una relación directa en los productos a proteger en ambas clases, sea la 11 y la 07, por ser los filtros utilizados en la manutención de motores y en general de vehículos automotores.

En este orden de ideas, aplicamos el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, según el cual se exige que en el cotejo de signos marcarios, debe darse más énfasis a las



similitudes que a las diferencias, siendo que, en este caso en concreto, el elemento preponderante de los signos en cotejo son idénticos y los productos objeto de protección son relacionados. Esto genera un riesgo de confusión empresarial, ya que los consumidores podrían pensar que por referirse ambos a productos para vehículos, provienen de la empresa que tiene ya su signo inscrito, por lo que ambas tienen un origen común, violentando el artículo 8, incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Consecuencia de todo lo anterior, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Edgar Zurcher Gurdíán**, en representación de la empresa **BALDWIN FILTERS INC.**, confirmando la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y ocho minutos, veinticuatro segundos del cinco de noviembre de dos mil doce.

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 SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por el **Licenciado Edgar Zurcher Gurdíán**, en representación de **BALDWIN FILTERS INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y ocho minutos, veinticuatro segundos del cinco de noviembre de dos mil doce, la que en este acto se confirma para que se deniegue el registro del signo “**HASTINGS PREMIUM FILTERS (DISEÑO)**”propuesto por el recurrente. 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.-**

Oscar Rodríguez Sánchez

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Zayda Alvarado Miranda

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33