



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2013-0084-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “EMOTION (diseño)”**

**GLOBAL EMOTION INTERNATIONAL S.A., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 8730-2012)**

### ***VOTO N° 701-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas con treinta minutos del siete de junio del dos mil trece.***

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, mayor, casada, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-mil cincuenta y cinco-setecientos tres, en su condición de apoderada especial de la empresa **EMOTION INTERNATIONAL S.A.**, sociedad constituida y existente bajo la leyes de Costa Rica, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-seiscientos sesenta mil seiscientos setenta y seis, con domicilio en San José-Santa Ana Centro Empresarial Vía Lindora, piso cuarto, Radial Santa Ana-San Antonio de Belén, Kilómetro 3, en las oficinas de BLP Abogados, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, dieciocho minutos, quince segundos del once de diciembre del dos mil doce.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el catorce de setiembre del dos mil doce, la Licenciada Giselle Reuben Hatounian, en su condición de gestora oficiosa de la empresa **GLOBAL EMOTION INTERNATIONAL S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**EMOTION (diseño)**”, para proteger y distinguir: “vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, automóviles, llantas, aros para vehículos, cubiertas de neumáticos para automóviles, cadenas



para automóviles, cámaras de aire para neumáticos, chasis de automóviles, chasis de vehículos, circuitos hidráulicos para vehículos, cubiertas de neumáticos de vehículos, dispositivos antiderrapantes para vehículos, cubiertas de neumáticos para vehículos, válvulas para vehículos, cubiertas, neumáticos para ciclos y bicicletas, cubos de ruedas de vehículos, neumáticos, bandas de neumáticos rodadura para recauchar, clavos para neumáticos, cubiertas de neumáticos, fundas de refacción para neumáticos, partes y accesorios para vehículos terrestres, aéreos y acuáticos comprendidos dentro de esta clase”, en clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza

La representación de la empresa referida, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el 30 de noviembre del dos mil doce, limita la lista de los productos indicados, supra, a; “llantas, aros, manivelas, palancas, luces, tuercas y tornillos”. (Ver folio 13).

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas, dieciocho minutos, quince segundos del once de diciembre del dos mil doce, rechaza la inscripción de la solicitud presentada en clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza..

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el dieciséis de abril del dos mil doce, la Licenciada Giselle Reuben Hatounian, en representación de la empresa **GLOBAL EMOTION INTRENATIONAL S.A.**, interpuso recurso de revocatoria y de apelación contra la resolución indicada anteriormente, y el Registro mencionado, mediante resolución dictada a las doce horas, veintidós minutos, cincuenta y ocho segundos del veintiuno de enero del dos mil trece, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce este Tribunal.



**CUARTO.** Que a la sustanciación 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 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 de julio del 2011.

**Redacta la Jueza Mora Cordero, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como único hecho probado el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **VOLKSWAGEN AG**, la marca de fábrica **“I-MOTION”** bajo el registro número **201956**, vigente desde el 2 de julio del 2010 hasta el 02 de julio del 2020, para proteger: “transmisiones y engranajes para vehículos terrestres”, en clase 12 Internacional, (Ver folio 10),

**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 rechaza la inscripción de la marca **“EMOTION (diseño)”**, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, según se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita **“I-MOTION”** registro número **201956**, por cuanto ambas protegen productos relacionados y vinculados entre sí. Del estudio integral de la marca, se comprueba que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas. Que siendo inminente el



riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción. La marca propuesta transgrede el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La representación de la empresa recurrente, en su escrito de apelación presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el dieciséis de enero del dos mil doce, argumenta que la marca solicitada EMOTION y la inscrita I-MOTION, protegen productos de la clase 12, los productos no son los mismos, ni son similares, ya que la marca registrada protege únicamente “Llantas, aros, manivelas, palancas, luces, tuercas y tornillos”, productos que se utilizan únicamente como partes externas y accesorios de automóviles, mientras que la marca de Volkswagen protege productos que se dedican al funcionamiento interno del vehículo. Debe tenerse presente que los productos están destinados a públicos completamente distintos, ya que los productos de la Volkswagen se dirigen a los encargados de fabricar automóviles, mientras los que de su representada se dirigen al consumidor promedio, por lo que conforme al artículo 89 de la Ley de Marcas, pueden coexistir dos marcas en la misma clase protegiendo productos que no sean idénticos. De tal manera que ambas marcas podrán coexistir registralmente en vista de que no incurren en las prohibiciones estipuladas en el artículo 8 de la Ley de Marcas. Entre dichas marcas no hay similitud gráfica, auditiva ni ideológica.

**CUARTO, SOBRE EL FONDO.** El artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme el inciso a) y b) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca o nombre comercial registrado o en trámite de registro; sí los productos o servicios son los mismos o similares y, sí la similitud existente entre signos o productos puedan causar confusión al público consumidor, y puedan ser asociados con los distinguidos



por la marca. El artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que es Decreto Ejecutivo 30233-J de 20 de febrero de 2002, contiene las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre marcas. Respecto a este examen, el Dr. Fernández-Novoa indica: “...ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en el mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores:” (**Fernández-Nóvoa, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A., España 1984, p.p. 199 y ss).** En tal sentido, el registro de un signo debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario.

Indicado lo anterior, este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución venida en alzada, en cuanto a que “**EMOTION (diseño)**”, como marca propuesta, y el distintivo “**I-MOTION**” como signo inscrito, son semejantes.

En este caso, observando lo regulado en el inciso a) del artículo 24 de la Ley de Marcas, vemos que el signo solicitado coincide en seis letras respecto al inscrito, la diferencia radica en la letra inicial de cada una, sea, las letra “**E**” y la letra “**I**” seguida ésta de un “**guión**”, siendo que las letras referidas no generan distinción suficiente para que los signos no sean confundidos en el mercado por los consumidores. Por lo que se puede afirmar que a nivel **gráfico** el distintivo pretendido es muy similar al registrado.



Como puede apreciarse, de un análisis gráfico surge esa confusión visual que es causada por la similitud de los vocablos mencionados, causándole al consumidor un riesgo de confusión.

En cuanto al cotejo **fonético**, en el presente caso ocurre que la pronunciación de ambas denominaciones es similar, por cuanto al ser la inscrita una palabra en inglés y la segunda una combinación que contiene otra palabra en inglés, la pronunciación de las dos es casi igual. El diccionario Cambridge, disponible en la dirección <http://dictionary.cambridge.org>, contiene la pronunciación de la palabra “EMOTION”, y claramente se evidencia que la primera de sus letras se pronuncia como una “I”, al decir lo siguiente: “**emotion: /ɪˈməʊ.ʃən/**” (<http://dictionary.cambridge.org>) **f**”, de ahí, la semejanza con la inscrita “I-MOTION”, por lo que no lleva razón la sociedad recurrente al indicar dentro de sus agravios que las marcas cotejadas se pronuncian diferente, por tal circunstancia es factible una confusión de carácter auditivo en el consumidor.

Desde el punto de vista **ideológico** los signos conceptualmente son distintivos, por lo que no hay posibilidad de confusión, ya que los vocablos confrontados no tienen el mismo significado.

Otras de las reglas a seguir en la revisión de la similitud, es la de dar más importancia a las semejanzas que a las diferencias, según lo señala el numeral 24 inciso c) de la Ley de Marcas. En este caso, además de que debe aplicarse esa regla, las semejanzas en estudio realizado son más que las diferencias. Como se apuntó hay similitud en las palabras que conforman los signos, y en el sonido que la pronunciación de esas palabras produce.

Lo anterior nos lleva a establecer que los signos enfrentados, desde el punto de vista gráfico y fonético, son muy parecidos, por tal circunstancia, como fue sostenido en la resolución venida en alzada existen “*sólo semejanzas, por lo que los signos distintivos son idénticos*”, por lo que no existe una distinción suficiente que permita la coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor, con el agravante que los



productos que pretende proteger y distinguir la marca pretendida “**EMOTION (diseño)**”, a saber, : “*llantas, aros, manivelas, palancas, luces, tuercas y tornillos*”, en clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, se relacionan con los productos que protege el signo inscrito “**I-MOTION**”, sea “*transmisiones y engranajes para vehículos terrestres*”, en la misma clase 12, los cuales se ofrecen usualmente en los mismos establecimientos, y comparten los mismos canales de distribución, aumentándose la probabilidad de que el consumidor considere que el origen de los productos es el mismo, lo que no desvirtúa una posible confusión que ambos signos podrían suscitar.

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 viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por la empresa solicitante y apelante en sentido contrario, de tal forma que al existir la posibilidad de riesgo de confusión y asociación entre las marcas cotejadas por encontrarse inscrita la marca de fábrica “**I-MOTION**” vigente hasta el 2 de julio del 2020, tal y como se encuentra demostrado en el expediente, por lo que de permitirse la inscripción del signo pretendido “**EMOTION (diseño)**”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8 incisos a) y b), artículo 25 párrafo primero e inciso e), ambos de la Ley de Marcas, y el numeral 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 Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de apoderada especial de la empresa **GLOBAL EMOTION INTERNATIONAL S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, dieciocho minutos, quince segundos del once de diciembre del dos mil doce, la cual debe confirmarse, denegándose la inscripción de la marca de fábrica y de comercio solicitada “**EMOTION (diseño)**”, en clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

**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 30 de marzo del 2009, 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 y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de apoderada especial de la empresa **GLOBAL EMOTION INTERNATIONAL S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, dieciocho minutos, quince segundos del once de diciembre del dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción de la marca de fábrica y de comercio solicitada “**EMOTION (diseño)**”, en clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 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 INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**