



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0220- TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio

MERO BRANDING, LLC, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen número 2014-9988)

Marcas y otros signos distintivos

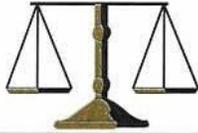
VOTO N° 704-2015

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Natasha Donoso Esquivel**, mayor de edad, casada una vez, abogada, titular de la cédula de identidad número nueve, cero noventa y siete-trescientos noventa y cuatro, en su condición de apoderada especial de la empresa **MERO BRANDING, LLC**, una compañía constituida y existente bajo las leyes de Florida, Estados Unidos, con domicilio social y de establecimiento comercial en 80 SW 8TH Street, Suite, 2037, Miami, Florida 33130, Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las .trece horas, cincuenta y tres minutos, veintitrés segundos del tres de febrero del dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día trece de noviembre del dos mil catorce, la licenciada **Natasha Donoso Esquivel**, de calidades y condición indicadas al inicio, solicita la inscripción del signo



la marca de fábrica y de comercio “**CCARDOC (DISEÑO)**”, en **clase 07** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “filtros para motores /aire, aceite y combustible), correas para motores, bujías, partes de motores”.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las trece horas, cincuenta y tres minutos, veintitrés segundos del tres de febrero del dos mil quince, resolvió “[...] **Rechazar la inscripción de la solicitud presentada “CCARDOC (Diseño).”**

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el doce de febrero del dos mil quince, la representación de la empresa **MERO BRANDING, LLC**, presentó recurso de revocatoria y apelación en contra de la resolución referida anteriormente, el Registro mediante resolución dictada a las ocho horas, cuarenta y nueve minutos, veinte segundos del veintitrés de febrero del dos mil quince, declara sin lugar el recurso de revocatoria y mediante resolución de las ocho horas, cincuenta y dos minutos, veinte segundos del veintitrés de febrero del dos mil quince, admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia por la que conoce este Tribunal.

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, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.



Redacta el Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito a nombre de la empresa **TALLER DE AFINAMIENTO CAR-DOS S.A.**, el nombre comercial “**CAR-DOC S.A.**”, bajo el registro número **82648**, para proteger un establecimiento comercial destinado a un taller de servicio automotriz y sus similares, (lubricación, llantas, baterías, afinamiento, frenos, reconstrucción de equipos automotores y afines. Ubicado en calle 25, avenida central, Barrio La California, Barrio La California, San José.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. En el caso concreto se está solicitando la inscripción de



la marca de fábrica y de comercio para proteger y distinguir, “filtros para motores /aire, aceite y combustible), correas para motores, bujías, partes de motores”, en **clase 07** la Clasificación Internacional de Niza. Existe en la publicidad registral el nombre de la empresa **TALLER AFINAMIENTO CAR-DOC S.A.**, según consta a folio 56 a 57, el nombre comercial “**CAR-DOC**” inscrito bajo el registro número **82648**, el cual distingue “un establecimiento comercial dedicado a un taller de servicio automotriz y sus similares (lubricación, Llantas, baterías, afinamiento, frenos, reconstrucción de equipos automotores y afines). Ubicado en calle 25, avenida central, Barrio La California, San José”, en **clase 49** de la Clasificación Internacional de Niza. El registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca solicitada en **clase 07** de la Clasificación Internacional de Niza, fundamentándose en el artículo 8, inciso d) de la Ley de Macas y Otros Signos



Distintivos, por tratarse de una marca inadmisibles por razones intrínsecas

El recurrente alega en su escrito de apelación que la resolución recurrida no se encuentra bien fundamentada y solo se concentra en indicar que ambas denominaciones son muy similares y que por eso podría causar confusión, sin entrar a realizarse un análisis profundo, global, basado en las diferencias y desde la real perspectiva del consumidor, En este sentido consideramos que no se está acatando lo dispuesto por el artículo 133 de la Ley General de la Administración Pública, en todo acto administrativo “el motivo deberá ser legítimo y existir tal y como ha sido tomado en cuenta para dictar el acto”.

Señal además, que los productos de la marca solicitada no tienen relación con el giro comercial inscrito.

Agrega la recurrente en su escrito de agravios, que resulta gravísimo que no se esté analizando la marca como un todo, si se lee bien la resolución emitida por el Registro, claramente hace un análisis individual y no global. Establece también que los productos solicitados por la marca C CARDOC son totalmente diferentes a los servicios protegidos por el nombre comercial TALLER DE AFINAMIENTO CAR-DOC, S.A.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el presente asunto, y tomando en consideración lo dispuesto en el numeral 24 inciso a) del Reglamento de la Ley de Marcas, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 65 del 4 de abril de 2002, debe concluirse, que los signos bajo examen, la solicitada



como marca propuesta, es **mixta**, compuesta como lo indica la sociedad solicitante a folio 2 del expediente, por una letra “C” en color naranja en la parte superior, con otra “línea ondula opuesta” de color blanco. Debajo de ellos la palabra sin significado y de



fantasía “**CARDOC**”, en color naranja y blanco. Todo dentro de un fondo de color azul en forma de círculo y banda azul en la parte inferior. El nombre comercial inscrito “**CAR-DOC**”, es denominativo formado por dos palabras “CAR” y “DOC” están separados por un guión, según puede desprenderse de la certificación que consta en el expediente (Ver folio 56).

En su conjunto y desde un aspecto visual, la marca pretendida está contenida dentro del nombre comercial inscrito, en tales signos el elemento caracterizante y distintivo es **CARDOC**”, por lo que desde el punto de **vista gráfico**, sólo se distinguen por la letra “**C**” y “**la línea ondulada opuesta**”, en la marca propuesta, y en la inscrita por el “**guión**”, siendo, que los detalles de C la línea ondulada opuesta, a criterio de este Tribunal, no le agregan suficiente distintividad al signo solicitado con respecto al inscrito, por lo que ambas se asemejan en lo demás (elemento denominativo-preponderante), de ahí, que no existe mayor diferencia entre uno y otro para el consumidor.

De manera que la marca pretendida no aporta la necesaria distintividad que debe contener un signo para ser capaz de identificar los productos en el mercado, en razón de esa situación, se tiene que el solicitado frente al nombre comercial inscrito genera confusión en el público consumidor, al punto que considera este Tribunal que éste podría pensar que los productos identificados con la marca solicitada y el giro comercial al que se dedica el establecimiento comercial denominado “**CAR-DOC**”, tienen un mismo origen empresarial, es decir, que tienen una relación comercial directa, ello, dado que la productos de la clase 07 de la Clasificación Internacional, que distingue la marca propuesta van dirigidos al campo vehicular o automotor, esto, por cuanto todo lo concerniente a: “**filtros para motores (aire, aceite y combustible), correas para motores, bujías, partes de motores**”, es propio de la automotriz, la cual es considerada una rama de la ingeniería vehicular, por su parte, el signo inscrito protege “**un establecimiento dedicado al servicio automotriz y sus similares (lubricaciones, llantas, baterías, afinamiento, frenos, reconstrucción de equipos automotores y afines**”, de manera que los productos que distingue la marca solicitada podrían ser ofrecidos en el establecimiento identificado con el nombre comercial “**CAR-DOC**”, a



aquel público consumidor que requiere servicios de índole automotriz para su vehículo. Por consiguiente, considera esta Instancia de Alzada, que los productos de la marca a registrar tienen conexión con la actividad que se desarrolla en el establecimiento mencionado, ya que van dirigidos a los automotores. Esto llevaría al consumidor a confusión, ya que podría pensar que existe relación en cuanto al origen empresarial de la marca, entre la empresa titular del signo inscrito **TALLER AFINAMIENTO CAR-DOC S.A.** y la empresa **MERO BRANDING, LLC**, que es la que pretende el registro de la marca “**CCARDOC (diseño)**”, cuando en realidad los signos pertenecen a titulares diferentes. De ahí, que al alegato de la recurrente en cuanto a que el giro comercial del establecimiento comercial y los productos que pretende proteger la marca solicitada, no están relacionados, no se le debe dar cabida, debido a que los mismos tienen conexión entre sí.

En cuanto al cotejo **fonético**, y en razón de lo señalado supra la pronunciación de ambos signos en su parte denominativa resultan idénticos. Y desde el punto de vista **ideológico**, los vocablos evocan una misma idea.

Del cotejo de los signos, puede observarse, que el solicitado carece de fuerza distintiva, porque de acuerdo al artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, hay entre éstos más semejanzas que diferencias, lo que ocasiona confusión en los consumidores, sobre el origen empresarial de los productos que pretende proteger el signo solicitado, y el giro comercial que desarrolla el signo inscrito.

En razón de lo expuesto, considera este Tribunal que el titular del nombre comercial inscrito, conforme a lo dispuesto en el **artículo 66** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos goza de protección frente a “cualquier tercero que, sin el consentimiento de aquel, use en el comercio un signo distintivo idéntico al nombre comercial protegido o un signo distintivo semejante, cuando esto sea susceptible de causar confusión o riesgo de asociación con la empresa titular o sus productos o servicios”, de manera que tanto el Registro, como este



Tribunal, están llamados a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada de acuerdo a lo establecido en el artículo **8 inciso d)** de la Ley de Marcas Otros Signos Distintivos.

Respecto a lo alegado por la sociedad recurrente, en cuanto a que los productos de la marca solicitada no tienen relación con el giro comercial inscrito. Sobre este punto en particular, cabe resaltar, que el mismo no procede, dado a la semejanza entre los signos en cuestión como a la relación existente entre los productos y a la actividad comercial a que se dedica el establecimiento mercantil.

En cuanto a que los signos deben analizarse como un todo, es necesario indicar, que la comparación de los signos debe hacerse con una visión de conjunto. Además las marcas deben ser analizadas tomando en cuenta el punto de vista del consumidor promedio, el cual evidentemente no realiza una división. Sobre este argumento debe tomar en cuenta el solicitante y a su vez apelante, que en el caso que nos ocupa, es importante señalar, que efectivamente la marca se analiza desde un punto de vista global, se examinan todos los elementos que constituyen el signo, y al final se observa como el conjunto es percibido y evaluado por el consumidor promedio. En este caso al examinar los signos en su totalidad, el consumidor distinguiría sin ninguna necesidad de una operación mental compleja, la expresión “**CCARDOC**” que es el elemento que sobresale de la impresión de conjunto en la marca solicitada, el cual resulta semejante al término que compone el signo inscrito “**CAR-DOC**”. Para que este sea inscribible requiere de un elemento adicional que lo identifique e individualice dentro del tráfico mercantil, pero como se dijo líneas atrás, el diseño de la letra “**C**” y la “**línea ondulada opuesta**”, son detalles que no le agregan distintividad suficiente que permita diferenciarse en el mercado del nombre comercial registrado.

De conformidad con las consideraciones y citas normativas expuestas, lo procedente es declarar **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Natasha Donoso Esquivel**, en su condición de apoderada especial de la empresa **MERO BRANDING, LLC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece



horas, cincuenta y tres minutos, veintitrés segundos del tres de febrero del dos mil quince, la que en este acto debe **confirmarse**, para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**CCARDOC (diseño)**”, en **clase 07** 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 de 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

De conformidad con las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada **Natasha Donoso Esquivel**, en su condición de apoderada especial de la empresa **MERO BRANDING, LLC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y tres minutos, veintitrés segundos del tres de febrero del dos mil quince, la que en este acto se **confirma**, para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**CCARDOC (diseño)**”, en **clase 07** 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 expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.

MARCAS INADMISIBLES

TE. MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR. 00.41.53

.