



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0193-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “CORDIAL (DISEÑO)”

SICHUAN YUANXING RUBBER CO., LTD., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 5156-2013)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO No. 757-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con cinco minutos del cinco de noviembre de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, mayor, casada, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-1066-0601, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **SICHUAN YUANXING RUBBER CO., LTD.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de China, domiciliada en Wangsi Economic Development Zone Dayi, Sichuan, China, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con cuarenta y nueve minutos y cuarenta segundos del trece de febrero de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de junio de 2013, la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, de calidades y en su condición antes dicha, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CORDIAL (DISEÑO)**”, en **Clase 12** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*cámaras de aire para neumáticos; cubiertas de neumáticos para vehículos; cubiertas (neumáticos) para ciclos y bicicletas; neumáticos; carcasas de neumáticos; automóviles (cubiertas de neumáticos para);*”



equipos para reparar cámaras de aire; bicicletas; motocicletas”.

SEGUNDO. En resolución de prevención dictada a las 07:35:20 horas del 28 de noviembre de 2013, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaría, que existe inscrita la marca de fábrica y comercio “**Cordiant**”, bajo el registro número **230966**, en la clase 12 internacional, para proteger y distinguir en relación a la marca solicitada productos idénticos y relacionados, propiedad de la empresa **OPEN JOINT-STOCK COMPANY “CORDIANT”**.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las once horas con cuarenta y nueve minutos y cuarenta segundos del trece de febrero de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “[...] **POR TANTO** / Con base en las razones expuestas [...] **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.** [...]”.

CUARTO. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de febrero de 2014, la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, en representación de la empresa **SICHUAN YUANXING RUBBER CO., LTD.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios.

QUINTO. 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 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 Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO



PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio “**Cordiant**”, bajo el registro número **230966**, en **Clase 36** del nomenclátor internacional, inscrita desde el 25 de octubre de 2013, y vigente hasta el 25 de octubre de 2023, para proteger y distinguir: *“cubiertas para neumáticos, válvulas para neumáticos de vehículos, cámara de aire para neumáticos, ruedas de vehículos, equipos para la reparación de cámaras de aire, arandelas adhesivas de caucho para la reparación de cámaras de aire, dispositivos antideslizantes para neumáticos de vehículos, es decir, cadenas para los neumáticos, los contrapesos de equilibrado de ruedas de vehículos, neumáticos sin cámara de aire para bicicletas y ciclos, neumáticos de bicicleta, neumáticos de automóviles, neumáticos para ruedas de vehículos, llantas neumáticas, clavos para neumáticos”*, propiedad de la empresa **OPEN JOINT-STOCK COMPANY “CORDIANT”**. (Ver folios 42 y 43)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó el signo solicitado por derechos de terceros, al encontrar que existe inscrita la marca de fábrica y comercio “**Cordiant**”, para productos idénticos y relacionados con los de la marca propuesta, en la misma clase de la nomenclatura internacional, citando como fundamento de su denegatoria los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

Por su parte, el aquí apelante expresa como agravios: que la marca debe ser analizada como un todo. Que la solicitada está compuesta por una parte denominativa y una parte gráfica, lo que



hace que la marca tenga distintividad respecto de la que está en el mercado cuyo signo es diferente al solicitado. Indica que en las marcas mixtas el diseño pasa a formar la parte más importante de la marca, puesto que va a ser la manera como el consumidor promedio va a reconocer el producto en el mercado y como lo distingue del resto de productos. Agrega que la distinción del elemento preponderante es el diseño figurativo de la media luna. Y finalmente señala que al realizar el cotejo de las marcas enfrentadas, gráficamente son diferentes porque se indica que la parte gráfica es la que hace la diferencia, fonéticamente manifiesta lo que comparten es “**cordia**”, y que en la parte final en la marca solicitada es “L” y en la marca inscrita es “NT”, lo que hace la diferencia. En cuanto al aspecto ideológico indica que ambas son de fantasía.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación de los signos, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa.

El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos a) y b). Bajo esos supuestos que se definen: si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar riesgo de confusión o riesgo de asociación al público consumidor.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea idéntica o similar a otra anterior perteneciente a un tercero, que genere en los consumidores un riesgo de confusión o un



riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte no solo entre signos, sino también entre los productos de la marca solicitada y la inscrita, toda vez que la marca inscrita protege y distingue los siguientes productos: *“cubiertas para neumáticos, válvulas para neumáticos de vehículos, cámara de aire para neumáticos, ruedas de vehículos, equipos para la reparación de cámaras de aire, arandelas adhesivas de caucho para la reparación de cámaras de aire, dispositivos antideslizantes para neumáticos de vehículos, es decir, cadenas para los neumáticos, los contrapesos de equilibrado de ruedas de vehículos, neumáticos sin cámara de aire para bicicletas y ciclos, neumáticos de bicicleta, neumáticos de automóviles, neumáticos para ruedas de vehículos, llantas neumáticas, clavos para neumáticos”*, algunos idénticos y otros relacionados directamente con los productos que intenta proteger y distinguir la marca solicitada, en la misma clase 12 de la nomenclatura internacional, sean los siguientes: *“cámaras de aire para neumáticos; cubiertas de neumáticos para vehículos; cubiertas (neumáticos) para ciclos y bicicletas; neumáticos; carcasas de neumáticos; automóviles (cubiertas de neumáticos para); equipos para reparar cámaras de aire; bicicletas; motocicletas”*, lo que impide de forma absoluta aplicar el principio de especialidad marcaria y en virtud de éste permitir la coexistencia de las marcas en disputa.

Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que los signos enfrentados **“CORDIAL (DISEÑO)”**, y **“Cordiant”**, son por su parte, mixto el solicitado y puramente denominativo el inscrito, razón por la que debe determinarse, cuál es el elemento preponderante en la marca solicitada. Sobre el particular se ha dicho que, el tener identificado cuál es el elemento preponderante o **factor tópico** de las marcas contrapuestas, constituye un elemento a tomar en cuenta a la hora de comparar dos signos distintivos para determinar así la existencia o no de similitudes o semejanzas entre uno y otro.



Sobre el particular, se dice que “[...] *Rectamente entendida, la pauta del acusado relieve del elemento dominante significa que al confrontar una marca denominativa compleja (y también mixta diría este Tribunal) con otra marca denominativa (simple o compleja), hay que esforzarse por encontrar el vocablo más característico de las marcas confrontadas. Esto es, el vocablo que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor medio y determina, por lo mismo, la impresión general que la correspondiente marca va a suscitar en la mente del público. [...]*” (Fernández-Novoa, Carlos, **Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2001, pp. 231-232**). Dicho de otra manera, el vocablo dominante es aquél que el público capta y retiene en la memoria con mayor facilidad, y que viene a ser precisamente el que tiene mayor fuerza distintiva. En el presente caso el vocablo **“CORDIAL”** en la marca solicitada y el vocablo **“Cordiant”** en la marca inscrita.

Realizada la confrontación de la marca solicitada **“CORDIAL (DISEÑO)”** y de la marca inscrita **“Cordiant”**, observa este Tribunal que los términos **“CORDIAL”** y **“Cordiant”** se constituyen en el elemento preponderante de los signos enfrentados, así como en el factor tópico, ya que en la marca solicitada que es mixta como se dijo, en ésta predomina el elemento verbal o denominativo sobre el figurativo, sucediendo que al ser el signo inscrito puramente denominativo su elemento preponderante es su parte denominativa, razón por la cual debe procederse al cotejo de los signos, aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina, sea el cotejo de la parte denominativa de cada una de ellas, ya que es sobre estos elementos preponderantes donde encuentra la mayor percepción por parte de los consumidores, por ser el primer lugar al que se dirige directamente su atención y asimismo la que va recordar, resultando éstos altamente similares tanto gráfica como fonéticamente.

Así las cosas, en esta relación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica y fonética, aún más, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la



coexistencia de las marcas, ya que se advierte una relación de identidad; similitud y relación entre los productos que pretenden protegerse con la pretendida y los amparados por la ya inscrita, según, se dijo supra.

Bajo tal premisa, examinados en su conjunto los signos enfrentados, se advierte entre ellos similitud gráfica y fonética, lo que da como resultado que el signo solicitado no presente una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con la marca inscrita.

Finalmente, los incisos c) y e) del artículo 24, disponen: “[...] **Reglas para calificar semejanza.** Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: [...] c) *Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;* [...] e) *Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos; [...]*”.

Las reglas en esta norma establecidas, persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios a través de una marca u otro signo distintivo, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de Marcas de repetida cita.

No comparte este Tribunal, los agravios dados por el apelante, ya que como se dijo los signos enfrentados guardan similitud gráfica y fonética en grado de confusión y en grado de asociación



para el consumidor, y asimismo, los productos son similares, algunos idénticos y se encuentran directamente relacionados.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y tal y como lo establece la doctrina, este Tribunal al igual que el Registro de la Propiedad Industrial, arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como fue sostenido en la resolución venida en alzada, entre las marcas contrapuestas existen más semejanzas que diferencias y no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre los signos cotejados, por encontrarse inscrita la marca de fábrica y comercio “**Cordiant**”, de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**CORDIAL (DISEÑO)**”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante, por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **SICHUAN YUANXING RUBBER CO. LTD.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con cuarenta y nueve minutos y cuarenta segundos del trece de febrero de dos mil catorce, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado.

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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 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 interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **SICHUAN YUANXING RUBBER CO., LTD.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con cuarenta y nueve minutos y cuarenta segundos del trece de febrero de dos mil catorce, la cual en este acto se confirma. Se deniega la inscripción del signo 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

Roberto Arguedas Pérez

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES:



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33