

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0085-TRA-PI

Solicitud de inscripción como marca del signo AVANTE (diseño)

Global Emotion International S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 8739-2012)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0790-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cuarenta minutos del trece de junio de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada Giselle Reuben Hatounian, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-mil cincuenta y cinco-setecientos tres, en su condición de apoderada especial de la empresa Global Emotion International Sociedad Anónima, titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-seiscientos sesenta mil seiscientos setenta y seis, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cincuenta y nueve minutos, treinta y dos segundos del once de diciembre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha catorce de setiembre de dos mil doce, la Licenciada Reuben Hatounian, representando a la empresa Global Emotion International S.A., solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo



para distinguir en la clase 12 de la nomenclatura internacional 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 vehículo, circuitos hidráulicos para vehículos, cubiertas de neumáticos para 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, partes y accesorios para vehículos terrestres, aéreos y acuáticos comprendidos dentro de esta clase.

SEGUNDO. Que por resolución final de las once horas, cincuenta y nueve minutos, treinta y dos segundos del once de diciembre de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro planteada.

TERCERO. Que en fecha dieciséis de enero de dos mil trece, la representación de la empresa solicitante planteó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes indicada; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria por resolución de las doce horas, cincuenta y cuatro minutos, seis segundos del veintiuno de enero de dos mil trece, y acogida la apelación para ante este Tribunal por resolución de la misma hora y fecha de la anteriormente indicada.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que 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 su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta el Juez Ureña Boza; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De importancia para la presente resolución, se tienen por probados los registros como marcas de fábrica en la clase 12:





- 1- , N° 161551, a nombre de Zing Associates Inc., vigente hasta el dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, para distinguir vehículos y aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática (folios 18 y 19).
- 2- **AVANT**, N° 172525, a nombre de Audi AG, vigente hasta el dieciocho de enero de dos mil dieciocho, para distinguir vehículos y sus partes estructurales (folios 20 y 21).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando que los productos del listado propuesto están estrechamente relacionados con los que ya se distinguen con las marcas inscritas, y que los signos cotejados son muy similares, rechaza el registro pedido. Por su parte, la recurrente argumenta que los productos que se distinguen con las marcas inscritas difieren de los que se pretenden distinguir con el signo solicitado como

marca, y que hay diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas que permiten la coexistencia registral.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS CONTRAPUESTOS. Analizado el presente asunto, considera este Tribunal ha de confirmarse lo resuelto. A efectos de ilustrar el resultado del cotejo marcario, se presentan los signos contrapuestos en el siguiente cuadro comparativo:

Marca inscrita	Marca inscrita	Signo solicitado como marca
	AVANT	
Productos	Productos	Productos
Clase 12: vehículos y aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática	Clase 12: vehículos y sus partes estructurales	Clase 12: 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 vehículo, circuitos hidráulicos para vehículos, cubiertas de neumáticos para 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, partes y accesorios para vehículos terrestres, aéreos y acuáticos comprendidos dentro de esta clase
--	--	---

Respecto al primer alegato, referido a la diferencia entre los productos que ya se distinguen con las marcas registradas y los del listado propuesto, no encuentra este Tribunal que sea así, y más bien se denota identidad y relación entre ellos, ya que los productos que se mencionan dentro de la solicitud son partes estructurales de los vehículos, por lo que, respecto de la marca N° 172525 hay identidad, y en cuanto a los vehículos en general señalados en la marca N° 161551 también hay identidad. Por ello es que dicho argumento no resulta ser un elemento que venga a crear diferencia entre los signos bajo cotejo, por lo que no es de aplicación el principio de especialidad marcaria a favor de la solicitud planteada.

A nivel gráfico, los signos comparten cinco letras, colocadas éstas además en idéntica posición, sean A V A N T, siendo además el elemento denominativo en el que recae la concentración de la aptitud distintiva de todos ellos, por lo que en este nivel hay un alto grado de similitud.

El hecho de compartir letras iguales hace que la pronunciación sea también casi idéntica, por lo que en el nivel fonético también hay un gran parecido, casi rayando en la identidad.

Ideológicamente, estas palabras imprimen en la mente de algunos consumidores la idea de avanzar, ir adelante, por lo que en dicho sentido más bien encontramos identidad. Indica este Tribunal que dicha relación mental puede suceder con algunos consumidores y no con todos, puesto que el uso de la palabra “avante” en Costa Rica como sinónimo de adelante o avanzar no es muy extendido, como tampoco lo es el conocimiento del idioma italiano como para entender que “avanti” significa también avanzar, sin embargo, esto no obsta para que algunos consumidores si tengan el conocimiento suficiente como para hacer la relación mental de ambas ideas, y que por ello se puedan ver confundidos en su acto de consumo.


Así, vemos como el signo propuesto como marca cae en la prohibición de registro contenida en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, ya que el signo solicitado es similar a dos marcas registradas por terceros desde una fecha anterior, y distinguen productos idénticos y relacionados, pudiéndose causar confusión entre los consumidores sobre la procedencia empresarial de los productos comercializados.

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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Giselle Reuben Hatounian en representación de la empresa

Global Emotion International S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las once horas, cincuenta y nueve minutos, treinta y dos segundos del once de diciembre de dos mil doce, resolución que en este acto se confirma, denegándose el

registro como marca del signo . Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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

Luis Gustavo Álvarez Ramírez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36