



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0224-TRA-PI

Solicitud de marca de fábrica y comercio “NEW ROAD N10 (Diseño)”

SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 1641-2013)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 0802-2014

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

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Néstor Morera Víquez**, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 1-1018-975, en su condición de apoderado especial de la empresa **SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, dieciséis minutos con cuarenta y cinco segundo del veinte de febrero de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 22 de febrero de 2013, por el Lic. **Néstor Morera Víquez**, en su condición de Gestor Oficioso de la empresa **SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Brasil, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“NEW ROAD N10”**

Diseño:



En **clase 12** internacional, para proteger y distinguir: “*Capotas de coches, chasis de vehículos, vehículos camionetas, motores de buses, vehículos de locomoción por tierra, aire, agua, riel, vehículos refrigerados.*”

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las trece horas, dieciséis minutos con cuarenta y cinco segundo del veinte de febrero de dos mil catorce, se resolvió; “[...] **Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.** [...]”

TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada, el representante de la empresa **SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA**, interpone para el día 03 de marzo de 2014, Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada.

CUARTO. Que mediante resolución dictada a las ocho horas, cuarenta y siete minutos con diecisiete segundos del seis de marzo de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “[...]**: Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo,** [...]”

QUINTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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 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 desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso, que en la publicidad



registral la Propiedad Industrial, la empresa **GENERAL MOTORS LLC**, cuenta con los siguientes registros:

- **Marca de fábrica:** “**FIND NEW ROADS**”, registro número **229985**, en **clase 12** del nomenclátor internacional de Niza, para proteger y distinguir los siguientes productos: *“Motores para vehículos terrestres, a saber, automóviles, vehículos todo terreno, camiones, camionetas, motores para los mismos y partes estructurales de los mismos.”* (v.f 16)

- **Marca de servicio:** “**FIND NEW ROADS**”, registro número **230043**, en **clase 35** del nomenclátor internacional de Niza, para proteger y distinguir los siguientes productos: *“Servicios para proveer información al consumidor acerca de automóviles para venta o alquiler con opción de compra por medio de material impreso, por medio de grabaciones de audio y video, anuncios de televisión y radio, anuncios en línea, en sitios web de la internet y concursos promocionales.”* (v.f 18)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**NEW ROAD N10**” presentada por la empresa **SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA.**, en virtud de determinarse que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, tal y como se desprende del cotejo realizado con las marcas inscritas “**FIND NEW ROADS**” bajo registros números **229985** y **230043**, por cuanto del estudio integral se comprueba que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarla e individualizarla. 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 socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, por lo que con ello se trasgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de **SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA**, dentro de sus agravios manifestó expresamente lo siguiente: “[...] 1. *El acuerdo de coexistencia aportado no fue debidamente valorado por el Registro de la propiedad industrial. 2. No es cierto que los consumidores de vehículos y automóviles sean los mismos consumidores de autobuses. Tampoco es cierto que ninguno de este tipo de consumidores sean fácilmente confundibles, toda vez que sus decisiones de compras se ven siempre anteceditas de: referencias previas, recomendaciones, catálogos e información de proveedores y un consumidor sumamente informado no susceptible de ser confundidos. 3. El acuerdo entre empresas así plasmados denota que ninguna de los dos invaden el nicho comercial de la otra. [...].*” Por las anteriores consideraciones solicita se deje sin efecto la resolución impugnada.

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, que disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción. Esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, el cual tiene como corolario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre



productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) y b) en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, son claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente ***al público consumidor, a otros comerciantes***, el que puede producirse no solo por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que las denominaciones propuestas se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionadas o asociadas.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Por ende, el operador del Derecho al realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Desde esta perspectiva cabe resumir entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o



establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. Bajo ese análisis, queda claro que la solicitud de la marca de fábrica y comercio “**NEW ROAD N10 (Diseño)**”, a diferencia de lo que estima el recurrente, contienen una evidente similitud con los signos inscritos bajo la denominación “**FIND NEW ROADS**” propiedad de la empresa GENERAL MOTORS LLC., que pueden inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión visual, auditivo e ideológico.

En este sentido, a la luz de lo que establece el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, tenemos que entre las marcas contrapuestas “**NEW ROAD N10 (Diseño)**” y “**FIND NEW ROADS**” a nivel gramatical se desprende que ambas comparten en común la frase “**NEW ROAD**” que se encuentra en inglés y traducido al idioma español refiere al concepto “nuevo camino” o “nuevos caminos” con el empleo del plural, sea la letra “s” utilizada en el signo inscrito. Quedando su distintividad limitada a la frase “**FIND**” del signo inscrito, la cual traducida al idioma español refiere a “encontrar” y la expresión empleada bajo el compuesto “**N10**”, sea, que hace alusión a “número 10” elementos que valorados en toda su conformación gramatical no le proporcionan una carga diferencial suficiente a los signos para poder incursionar en la actividad mercantil, sin que puedan inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo, dado que podría considerar que se trata de los mismos productos que comercializa la marca inscrita, pero bajo una nueva presentación, lo cual inminentemente lesionaría los derechos del titular de la marca inscrita.

Aunado a ello, es claro que al contener las denominaciones tal identidad dentro de su estructura gráfica, trae como consecuencia que su pronunciación sea relativamente similar entre ellas, por lo que no es posible su registro ante el consecuente riesgo de confusión a nivel fonético, dado que como se ha analizado a la hora de pronunciar ambas denominaciones a nivel auditivo se identificarán como si fuese parte de la misma línea de productos que comercializa la marca inscrita.



Respecto a su connotación **ideológica** es importante señalar que los conceptos empleados y ya traducidos al idioma español FIND NEW ROAD, nos refiere a “buscar nuevas rutas” y la frase NEW ROAD N10 se relaciona con “nueva ruta 10” dentro del cual ambos evocan al mismo concepto de “una nueva ruta” y que en idéntico sentido será percibido por el consumidor, induciéndose de esa manera a considerar que pertenecen a un mismo grupo empresarial. Aunado a ello, no podríamos obviar que las marcas inscritas propiedad de **GENERAL MOTORS LLC.**, se encuentran registradas desde el 2013 por lo que ello implica que el consumidor medio ya maneja un grado de conocimiento con respecto a dichos productos, lo que constituye un elemento más para que el consumidor confunda los productos que se pretenden comercializar. Máxime, que el signo propuesto pretende comercializar productos relacionados con los que comercializa la marca inscrita en clase 12 internacional.

En este mismo sentido, obsérvese, que la marca de fábrica: “**FIND NEW ROADS**”, inscrita bajo registro número **229985**, en **clase 12** internacional protege: “*Motores para vehículos terrestres, a saber, automóviles, vehículos todo terreno, camiones, camionetas, motores para los mismos y partes estructurales de los mismos.*” (v.f 16) y la Marca de servicio: “**FIND NEW ROADS**” registro número **230043**, en **clase 35** internacional, para proteger y distinguir: “*Servicios para proveer información al consumidor acerca de automóviles para venta o alquiler con opción de compra por medio de material impreso, por medio de grabaciones de audio y video, anuncios de televisión y radio, anuncios en línea, en sitios web de la internet y concursos promocionales.*” (v.f 18), y el signo propuesto “**NEW ROADS N10 (Diseño)**” propuesto en clase 12 internacional, para proteger: “*Capotas de coches, chasis de vehículos, vehículos camionetas, motores de buses, vehículos de locomoción por tierra, aire, agua, riel, vehículos refrigerados*” estos no solo se encuentran relacionados dentro de la misma actividad mercantil, sino que comparten una misma naturaleza, y en razón de ello el riesgo de confusión y asociación evidentemente sería inevitable. Por las anteriores consideraciones no lleva razón el recurrente en sus agravios, siendo procedente en este sentido denegar lo peticionado tal y como de esa manera lo



determinó el Registro de la Propiedad Industrial y que comparte este Órgano de alzada.

Ahora bien, en cuanto al extremo señalado por la empresa recurrente atinente al Acuerdo de Coexistencia realizado entre las empresas SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA, y GENERAL MOTORS LLC, debemos señalar lo siguiente:

El artículo primero de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, no solo busca regular las relaciones de los sujetos privados que tienen interés en que sus signos sean registrados como marcas, sino que introduce en la ecuación de la protección jurídica al consumidor, cuyos intereses han de ser tutelados por la propia actividad de la Administración, lo cual hace que la Ley de Marcas tenga una clara naturaleza de orden público.

Por otra parte, tenemos que, en principio, los sujetos de derecho privado pueden renunciar a sus derechos mientras que éstos no sean actos expresamente prohibidos, principio general del derecho privado, más dicho principio se limita al encontrarse ante disposiciones de interés y orden público, tal y como lo establece el artículo 18 del Código Civil, que expresa:

“[...] La exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos, sólo serán válidas cuando no contraríen el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros.”

Por ello es que la renuncia al derecho de oponerse que haga el titular de un registro inscrito a favor de una marca solicitada, llámese acuerdo de coexistencia, carta de consentimiento u otros, no es causa automática que permita el registro, ya que dicha renuncia ha de verse sometida al tamiz del interés y el orden público de acuerdo al precitado numeral.

En el caso concreto, al consentirse el registro solicitado, se está expresamente renunciando a un derecho que le es reconocido por la Ley de Marcas, artículos 8 inciso a) y 16, sea, el de intentar impedir el registro de marcas similares o idénticas a la propia y que busquen distinguir productos o servicios idénticos, similares o relacionados.



Pero, más allá de lo indicado, sería un grave error otorgar la inscripción solicitada, ya que registrar una marca altamente similar a otra ya registrada, y que además va a distinguir productos idénticos y relacionados, supondría crear una distorsión en el mercado, la cual a todas luces es antijurídica de acuerdo a los principios de la Ley de Marcas. La presente jurisprudencia ha sido mantenida por este Tribunal en Votos 120, 141, 181, 211, 422, 620, 820, 989, 1062, 1101, 1307, 1346 y 1347 de 2011, 122, 343, 427, 428 y 1076 de 2012, y 026 de 2013.

En el caso bajo examen, vemos como el acuerdo de coexistencia, no resuelve el tema de que los signos sean similares y que distinguen productos idénticos o relacionados, que eventualmente desencadene una confusión sobre el origen empresarial de uno y otro, por cuanto en el documento visible a folio 33 del expediente de marras, el representante de la empresa SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA, en el punto V claramente indica; “[...] Finalmente, ambas empresas acuerdan limitar sus marcas a los giros comerciales de cada una a efectos de asegurar la inexistencia de riesgo de confusión. [...]”. No obstante, pese a lo señalado no existe antecedente ni prueba fehaciente que conste en autos de que esta manifestación se ha materializado en sede registral, careciendo así de poder ser considerada en el presente proceso.

Por lo tanto la Autoridad Registral no puede sino entender que los registros opuestos de oficio son de titulares diversos a la empresa solicitante, por ende corresponde otorgarles protección según lo manda el artículo 14 de la Ley de Marcas, procediendo con ello el rechazo de la solicitud presentada tal y como de esa manera lo determinó el Registro de la Propiedad Industrial.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que el permitir la coexistencia registral del signo solicitado generaría riesgo de confusión u asociación con respecto al signos marcario inscrito propiedad de **GENERAL MOTORS LLC.**, razón por la cual lo



procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado, y denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**NEW ROAD N10 (Diseño)**”, presentada por **SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA.**, por lo que se confirma la resolución venida en alzada en todos sus extremos.

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, en cuanto al objeto de apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Néstor Morera Víquez**, apoderado especial de la empresa **SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, dieciséis minutos con cuarenta y cinco segundo del veinte de febrero de dos mil catorce, la cual se confirma, para que el Registro de la Propiedad Industrial proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**NEW ROAD N10 (Diseño)**”, en clase 12 internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora