



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0037-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica: “d&b audiotechnik”

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 7342-2012)

d&b audiotechnik GmbH, Apelante

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 844-2013

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

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, Abogado, domiciliado en Calle 19, Avenida 10, Casa No. 287, San José, titular de la cédula de identidad número 1-0335-0794, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **d&b audiotechnik GmbH**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Alemania, domiciliada en Eugen-Adolf-Strasse 134, 71522 Backnang, Alemania, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con treinta y un minutos y cuatro segundos del quince de noviembre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 07 de agosto del 2012, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**d&b audiotechnik**”, para proteger y distinguir: “*aparatos y equipo eléctrico para la transmisión y reproducción de sonido, en particular altoparlantes, amplificadores de poder y otros equipos de audio*”, en clase 09 del nomenclátor internacional.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 14:45:48 horas del 10 de agosto de 2012, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud, que existe inscrita la marca de fábrica “**AUDIOTECHNICA**”, bajo el registro número 42371, propiedad de la empresa **KABUSHIKI KAISHA AUDIO-TECHNICA C.C. AUDIOTECHICA CORP.**, para proteger y distinguir: “*aparatos e instrumentos grabadores, reproductores, receptores y transmisores de sonido, sus partes y accesorios*”, en clase 09 de la nomenclatura internacional.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las once horas con treinta y un minutos y cuatro segundos del quince de noviembre de dos mil doce, 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 para la clase solicitada. (...)**”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 04 de diciembre de 2012, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **d&b audiotechnik GmbH**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de Reglamento por este Tribunal, 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 Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:



1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “AUDIOTECHNICA”, propiedad de la empresa **KABUSHIKI KAISHA C.C. AUDIO-TECHNICA CORP.**, bajo el número de registro 42371, desde el 25 de febrero de 1971, vigente hasta el 25 de febrero de 2016, para proteger y distinguir: “*aparatos e instrumentos grabadores, reproductores, receptores y transmisores de sonido, sus partes y accesorios*”, en clase 09 de la nomenclatura internacional (ver folios 74 y 75).

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. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca de fábrica “AUDIOTECHNICA”, en la misma clase del nomenclátor internacional, y para distinguir y proteger productos idénticos, similares y relacionados para los que fue propuesta la marca de interés, sea productos de la clase 09, fundamentando su decisión en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la sociedad recurrente a través de su representante, destacó en su escrito de expresión de agravios, que las marcas enfrentadas son perfectamente diferenciables y los elementos contenidos en la marca solicitada son diferentes a la marca inscrita que solo está constituida por un elemento denominativo. Señala que el término solicitado es muy característico, ya que se encuentra en el inicio de su marca las letras “d&b” que la diferencian con la marca inscrita, las cuales son las que se destacan en la marca para distinguir los productos que se desean amparar. Agrega además, que existe una clara diferencia entre los productos a proteger y distinguir. También señala que su representada puede inscribir perfectamente su marca, porque ya es titular de otra que se encuentra registrada en la Oficina de Registro de Marcas y Diseños de la Unión Europea, cuya prueba adjunta. Concluye que el signo propuesto



por su representada en su presentación gráfica, es completamente distinta e incapaz de crear confusión entre el público consumidor, así como en su pronunciación. Además, a la hora de tener enfrentados los productos, estos son distintos, y por tal motivo no habría peligro de confundir las marcas enfrentadas.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que las marcas contrapuestas, son signos puramente denominativos, compuestos por 3 letras y una palabra el signo solicitado, y por una palabra la inscrita, razón por la cual en el caso de la primera debe determinarse cuál es el elemento preponderante y que puede inducir a error al consumidor. Sobre el particular se ha dicho que: *“(...) Rectamente entendida, la pauta del acusado relieve del elemento dominante significa que al confrontar una marca denominativa compleja 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).

Realizada la confrontación de la marca solicitada “**d&b audiotechnik**” y la inscrita “**AUDIOTECHNICA**”, observa este Tribunal que los términos “**audiotechnik**” y “**AUDIOTECHNICA**”, se constituye en el elemento que sobresale, sea el factor tópico, siendo en éstos términos donde el consumidor encuentra la percepción y hacia dónde se dirige directamente su atención. En ese sentido y bajo este primer escenario los signos deben considerarse idénticos. Sin embargo la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, a través del artículo 89 otorga la posibilidad de que los signos idénticos o similares puedan ser inscritos si los productos que protegen son en clases diferentes y que éstos no se relacionen entre sí. Aplicando lo anterior al caso de análisis, se observa que los productos son similares y otros se encuentran directamente relacionados con la transmisión y reproducción de sonido y otros equipos de audio, sus partes y accesorios. Ello supone además, por la relación que hay entre esos productos, que



los protegidos con la marca solicitada pudieren pertenecer a la misma familia que los de la marca inscrita “**AUDIOTECHNICA**”, no solo porque se encuentra incluida dentro de la marca solicitada y difiere únicamente en su finalización “**audiotechnik**” y “**AUDIOTECHNICA**”, sino también porque el consumidor pensará que las iniciales “d&b”, corresponde a un aditamento adicional, pero no lo desliga de su elemento principal.

Bajo tal premisa, examinados en su conjunto el signo que se pretende inscribir “**d&b audiotechnik**”, solicitado como un signo denominativo complejo, y el signo inscrito propiedad de la empresa **KABUSHIKI KAISHA C.C. AUDIO-TECHNICA CORP.**, se advierte entre ellas similitud gráfica, fonética e ideológica, tal y como lo estableció el Órgano a quo, 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 “**AUDIOTECHNICA**”.

En relación al aspecto gráfico de la marca solicitada y al ser denominativa compleja, siendo su elemento preponderante el término “**audiotechnik**”, y denominativa simple la inscrita “**AUDIOTECHNICA**”, según se dijo supra, nótese que éstos vocablos evocan a una característica de técnica en audio, por lo que los términos no son suficientes para hacer distinción, de ahí que este común elemento entre ambas, configura una similitud visual e ideológica. Además, la coexistencia de tal término conlleva también a una similitud en su pronunciación y por ende en su audición. Lo anterior conforme a la doctrina expuesta en el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley Marcas y Otros Signos Distintivos, sea dar más relevancia a las similitudes que a las diferencias entre los signos en conflicto.

Bajo esa inteligencia se advierte una identidad desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica, que genera un riesgo de confusión y un riesgo de asociación para el público consumidor, ya que no solo advertirá similitud entre los signos, sino que también advertirá una relación entre los productos que pretenden protegerse con la solicitada y los amparados por la ya inscrita, situación que no puede ser permitida por este Órgano de alzada y por esa razón debe denegarse el signo solicitado, a fin de evitar la confusión y el riesgo de asociación del



consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, así como hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la ya citada Ley de Marcas .

En cuanto al agravio señalado por la aquí recurrente, acerca de que la marca de su representada se encuentra inscrita en la Oficina de Registro de Marcas y Diseños de la Unión Europea, con lo que se demuestra que es un derecho marcario debidamente consolidado a favor de su poderdante y con dichos antecedentes registrales el Registro debería otorgarle protección en nuestra jurisdicción; es criterio de este Tribunal que esa situación no es vinculante para la Administración Registral a efectos de proceder a una inscripción de un determinado signo distintivo, ya que la calificación que se realiza en nuestro país, no depende de signos registrados en otros países u otros Registros Comunitarios, ya que rige el principio de territorialidad y esa calificación debe ser acorde al análisis de las prohibiciones que establece la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en sus artículos 7 y 8. Bajo ese marco de calificación de las formalidades intrínsecas y extrínsecas el registrador determinará si procede o no la inscripción de los signos distintivos propuestos.

Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como habiendo realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) así como el b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, puesto que dichas normas prevén la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros. Ha de tenerse claro, que la normativa marcaria es taxativa al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar o idéntica 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; y 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 entre la marca solicitada y la inscrita.

Se concluye así que por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y asociación entre las marcas cotejadas por encontrarse inscrita la marca “**AUDIOTECHNICA**”, y que de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**d&b audiotechnik**”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, lo pertinente, es rechazar los agravios formulados por el recurrente por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **d&b audiotechnik GmbH**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con treinta y un minutos y cuatro segundos del quince de noviembre de dos mil doce, la cual se confirma.

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, 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 el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **d&b audiotechnik GmbH**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con treinta y un minutos y cuatro segundos del quince de noviembre de dos mil doce, la cual se confirma, denegándose la solicitud de inscripción presentada. 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.-**

Roberto Arguedas Pérez

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33