



RESOLUCION DEFINITIVA

Exp. N° 2015-0239-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca fábrica (Tigar) diseño (12)

MICHELIN RECHERCHE ET TECHNIQUE S.A.: Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2014-10325)

Marcas y Otros Signos

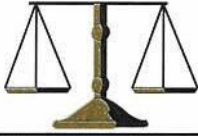
VOTO N° 0888-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cinco minutos del diez de noviembre del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, abogado, divorciado, con cédula de identidad número 1-335-794, vecino de San José, apoderado especial de Michelin Recherche et Technique S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las once horas diecinueve minutos cuarenta y cuatro segundos del nueve de febrero del dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 14:23:48 horas del 25 de noviembre del 2014, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, representante de Michelin Recherche et Technique S.A., sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, domiciliada en Route Louis-Braille 10, CH-1763 Granges-Paccot, Suiza, solicitó la inscripción de la marca de fábrica , en clase 12 de la nomenclatura internacional (Clasificación de Niza) para proteger y distinguir “Neumáticos y



cámaras para ruedas de vehículos; bandas de rodamiento para recauchutar llantas; orugas para vehículos de orugas.”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante la resolución dictada a las once horas diecinueve minutos cuarenta y cuatro segundos del nueve de febrero del dos mil quince, indicó en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.”**

QUINTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial de las 13:45:47 horas del 16 de febrero del 2015, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela en la representación indicada, presentó recurso de apelación, en contra de la resolución relacionada, la que fue admitida por el Registro de la Propiedad Industrial y por esa razón conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación 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 a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

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

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito la marca de fábrica



TIGRA, registro 123941, cuyo titular es **OPEL SPECIAL VEHICLES GMBH**, vigente al 28 de febrero del 2021, en clase 12 internacional para proteger y distinguir “Vehículos de motor y partes para los mismos”.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, consideró rechazar la inscripción de la marca , dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, por cuanto gráfica y fonéticamente son similares y buscan proteger productos iguales y relacionados en clase 12. Que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir las 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. Que la marca propuesta transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de Michelin Recherche et Technique S.A., indica que la marca inscrita TIGRA posee un acuerdo de coexistencia firmado con su representada donde protegen productos que no van a entrar en conflicto aun tratándose de la misma clasificación. Por otra parte, indica que existen diferencias de conjunto donde la marca inscrita protege un término denominativo, en tanto su representada contiene un elemento denominativo y figurativo, además de que ambas marcas ya coexisten desde hace muchos años en muchos países de Europa y el mundo, y ambas han manifestado su conformidad en esa coexistencia; que la marca inscrita protege vehículos a motor y componentes de los mismos, pero no para neumáticos, cuestión por la que el hecho de compartir ambas la misma clase, no significa que deba rechazarse por considerarse que tienen algún grado de similitud con la marca inscrita, sino que el calificador debe sopesar las características propias de la marca y los productos a



proteger.


CUARTO. SOBRE EL FONDO. En virtud de lo anterior, corresponde que este Tribunal se avoque al cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico) de los signos solicitado e inscritos, con el propósito de determinar la posibilidad de su coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como el numeral 24 de su Reglamento. Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o conceptual.


Para determinar tal riesgo, el calificador debe tener en mente quiénes serán los consumidores del bien o servicio identificados con tales signos, luego atenerse a la impresión de conjunto que despierten, 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.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. Como corolario, entonces, el cotejo marcario se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

En el caso que nos ocupa, la marca propuesta y la marca inscrita son:



Signo		TIGRA
	<i>Solicitada</i>	<i>Inscrita</i>
Registro	-----	123941
Marca de	<i>Fábrica</i>	<i>Fábrica</i>
Protección y Distinción	<i>Neumáticos y cámaras para ruedas de vehículos; bandas de rodamiento para recauchutar llantas; orugas para vehículos de orugas</i>	<i>Vehículos de motor y partes para los mismos</i>
Clase	12	12
Titular	<i>Michelin Recherche et Technique S.A.</i>	OPEL SPECIAL VEHICLES GMBH

De las marcas que se analizan se determina que gráficamente la marca inscrita **TIGRA** solo protege un término denominativo, de color negro, sin diseño y sin significado en el idioma español, mientras que la solicitada  trata de una marca mixta que contiene un elemento denominativo como figurativo, lo que asemeja una cabeza de tigre color blanco con fondo negro, sumado a letras color anaranjadas; saltando a la vista que la marca opuesta y el signo solicitado son diferentes visualmente, cuestión por la que es factible diferenciarlos.



La impresión que producen en su conjunto es muy distinta y no existe posibilidad de confusión por parte del consumidor a ningún nivel, gráficamente ambos signos tienen una grafía diferente y colores diferentes, aunado al diseño de la solicitada lo cual le agrega una mayor distintividad.

Desde el punto de vista fonético, por su estructura y conformación, ambas se escuchan diferente, lo que permite su identificación clara, así como su adecuada individualización sin el posible riesgo de confusión, resultando diferentes para el público consumidor.

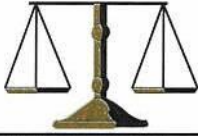
Ideológicamente, comparte este Tribunal los fundamentos dados por el apelante en sus agravios, en el sentido de que las marcas muestran diferencias en su conjunto, como fue visto anteriormente, llevando razón toda vez que analizada en su conjunto ambos signos conforme el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas, el cual establece que:

Artículo 24. 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:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

Siendo que del cotejo realizado se comprueba que los signos aludidos son gráfica, fonética e ideológicamente diferentes.

Ahora bien, sobre el acuerdo de coexistencia firmado entre la titular marcaría y su representada, ésta es una figura no regulada en nuestro ordenamiento jurídico marcario, el cual más bien se decanta por no permitir el registro de un signo confundible con uno anterior. El tema del registro de los signos distintivos no solamente tiene que ver con la capacidad intrínseca o con los derechos previos de terceros, sino que la ecuación se completa con el



deber que tiene la Administración Registral de prever una posible afectación al derecho que tiene el consumidor a recibir información adecuada y veraz, de acuerdo a lo estipulado por los artículos 46 de la Constitución Política y 1 de la Ley de Marcas. Si bien en el mercado pueden coexistir marcas confundibles sobre las cuales sus titulares no ejerzan su derecho de exclusión por haberlo así acordado o por cualquier otra situación, dicha coexistencia no puede verse reflejada en el Registro de la Propiedad Industrial, a dónde tan solo se registrarán los signos que, no solo tengan capacidad intrínseca y extrínseca para convertirse en marcas registradas, sino que además no se presten para que el consumidor pueda confundirse y ver así afectada su capacidad volitiva para escoger el producto o servicio que desea y/o necesita.

La posibilidad o no de registrar una marca es un asunto que se encuentra fuera del comercio por disposición de Ley, no es un asunto en el cual las partes interesadas puedan ponerse de acuerdo y aplicar éste a la actividad de la Administración, ya que la Ley de Marcas exige del Órgano Público la protección al consumidor y sus intereses, y definitivamente éste no participa en lo que dos o más compañías puedan decidir en aras de proteger sus intereses comerciales.

En su jurisprudencia este Tribunal ha venido reiterando la idea de que las denominadas cartas de consentimiento o acuerdos de coexistencia no tienen asidero legal en el sistema marcario costarricense, y los asuntos que entre empresas se susciten por el tema de uso de signos distintivos debe ser consensuado entre las partes a través de la mecánica de las licencias u otras formas contractuales atinentes, sin que ellas tengan la virtud de influir positiva o negativamente sobre el registro de un signo, ya que el acto de registro es indisponible entre partes y es más bien un acto de imperio que ejerce la Administración de acuerdo al marco legal que lo rige.

El régimen marcario constituye un mecanismo jurídico dirigido a aumentar la información disponible para el consumidor, respecto de los distintos productos y servicios ofrecidos, así



como a incentivar los esfuerzos destinados a mejorar la calidad de tales productos, bienes o servicios. Existen varias facetas específicas dirigidas a la protección del consumidor y que la Administración Registral debe velar por ellas. El hecho que dos empresas que están dentro del comercio hayan llegado a un acuerdo y que la titular de las marcas inscritas considere que la marca pretendida no le causa daño alguno, no obstante que ambas protegen productos y servicios idénticos y relacionados, pudiendo ambas coexistir en el mercado, y consentir que así sea por medio de un acuerdo de coexistencia, no significa que el problema con el consumidor medio, el consumidor común, esté resuelto, porque precisamente esa identidad y relación de productos y servicios, bajo marcas similares, casi idénticas, provoca indudablemente ese riesgo de confusión que trata de proteger con la prohibición contenida en el numeral 8 incisos a) y b) de nuestra Ley de Marcas, y que se basan en las funciones que debe tener todo signo marcario, como son: a) la función de indicación del origen empresarial, b) la función de garantía de estándar de calidad y c) la función publicitaria diáfana transparente, sin posibilidad de existencia de otro signo distintivo igual o similar al inscrito.

Se concluye entonces que, la autorización para que una empresa distinta a la titular pueda usar un signo distintivo está regulado en el artículo 35 de la Ley de Marcas, y sus correspondientes requisitos legales, pero nunca a través de una simple autorización que deja en desprotección al consumidor.

Por último y en cuanto al resto de agravios, no se pronuncia este Tribunal en razón de que, como se indicó, no se considera que exista posibilidad de confusión entre signos, por ser ambos disímiles entre sí, resultando innecesario realizar el análisis de los productos que marcan o pretenden marcar cada uno de los signos enfrentados.

Analizado todos aquellos fundamentos dados por el Registro de la Propiedad Industrial así como los del apoderado de la empresa Michelin Recherche et Technique S.A., es que este Tribunal concluye de que entre las marcas contrapuestas existe una distinción suficiente que permite su coexistencia registral, por cuanto no se aprecia una semejanza que pudiera provocar



un riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, pues los signos en su conjunto se aprecian claramente que son disímiles e inconfundibles para el consumidor. Siendo lo suficientemente diferentes los signos como para no provocar confusión en el público consumidor y así poder coexistir registralmente.

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, y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal declara **con lugar** el recurso de apelación presentado por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa Michelin Recherche et Technique S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las once horas diecinueve minutos cuarenta y cuatro segundos del nueve de febrero del dos mil quince, la que en este acto **se revoca**, para admitir la solicitud de inscripción de la marca de fábrica



, en clase 12 de la nomenclatura internacional (Clasificación de Niza) para proteger y distinguir “Neumáticos y cámaras para ruedas de vehículos; bandas de rodamiento para recauchutar llantas; orugas para vehículos de orugas.” Se da por agotada la vía administrativa. Tome nota el Registro de la Propiedad Industrial que en foliatura del presente expediente fueron omitidas las planas setenta a la setenta y nueve, razón por la cual deberá procederse a su debida corrección. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

NOVEDAD DE LA INVENCION

UP: INVENCION NOVEDOSA

TG: INVENCION

TNR: 00.38.04

NIVEL INVENTIVO

TG: INVENCION

TNR: 00.38.05