



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-265- TRA-PI-

Solicitud de inscripción del Nombre Comercial “EMI MOTORS” (DISEÑO)

ECO MOTORS INTERNATIONAL E.M.I. S.R.L, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2012-11010)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 903-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las trece horas cuarenta y cinco minutos del veintidós de agosto de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada Monserrat Alfaro Solano, mayor, casada, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad número uno mil ciento cuarenta y nueve ciento ochenta y ocho, apoderada especial de la empresa **ECO MOTORS INTERNATIONAL E.M.I. S.R.L** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas cincuenta y cuatro minutos treinta y cinco segundos del catorce de febrero de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día diecinueve de noviembre de dos mil doce, por la Licenciada Monserrat Alfaro Solano, apoderada de la empresa **ECO MOTORS INTERNATIONAL E.M.I. S.R.L** solicita la



inscripción del nombre comercial **EMI MOTORS** para proteger y distinguir: *“un establecimiento comercial dedicado a la instalación de repuestos y otras tecnologías a*



vehículos automotores, así como la conversión de vehículos de gasolina y diesel a gas licuado de petróleo o gas natural vehicular.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas cincuenta y cuatro minutos treinta y cinco segundos del catorce de febrero de dos mil trece, resolvió “(...) *I) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”

TERCERO. Que la Licenciada Monserrat Alfaro Solano, apoderada de la empresa **ECOMOTORS INTERNATIONAL E.M.I. S.R.L.**, presentó recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas cincuenta y cuatro minutos treinta y cinco segundos del catorce de febrero de dos mil trece, y por ese motivo conoce este Tribunal.

CUARTO. 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, 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente signo, cuyo titular es **CHRYSLER GROUP LLC.**



1) **HEMI** bajo el registro número 143454 para proteger en clases 12 internacional: "*Vehículos de motor y sus partes no incluidas en otras clases, motores para vehículos de motor y partes para los mismos*". Inscrito el 15 de enero de 2004 y vigente hasta el 15 de enero de 2014.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No hay hechos con tal carácter para la resolución del presente caso.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el presente caso el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la solicitud presentada por la apoderada de la empresa **ECO MOTORS INTERNATIONAL E.M.I. S.R.L.**, al considerar que en ese Registro se encuentra inscrita la marca **HEMI** y al realizar el cotejo a nivel gráfico determina que el signo solicitado es sumamente similar al inscrito, en cuanto al cotejo fonético determinó que la pronunciación de ambos signos es igualmente similar, rechazando su inscripción por considerar que al existir similitud gráfica y fonética, podría causar confusión en los consumidores, por lo que 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 los cuales se reconocen a través de su inscripción.

La apelante en su escrito de agravios señala que el signo solicitado por su representada se diferencia de la marca **HEMI** al proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a la instalación de repuestos y otras tecnologías a vehículos automotores, así como la conversión de vehículos de gasolina y diesel a gas licuado de petróleo o gas natural vehicular, en tanto la marca **HEMI** lo que protege en clase 12 son productos específicos: vehículos de motor y sus partes no incluidas, motores para vehículos de motor y partes para los mismos, por lo que en cuanto a las clases son completamente diferenciables por lo que no cabe riesgo de confusión del consumidor, agrega que no existe similitud gráfica entre ambos signos, siendo que la solicitada consiste en un logo particular, y la inscrita es una denominación simple.



CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. En cuanto a los agravios expuestos por la solicitante y apelante y a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 del Reglamento a esa ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002.

En el caso concreto lo que se está solicitando es un nombre comercial, por lo que le corresponde como fundamento legal, la aplicación de los artículos 2 y 65 de la citada Ley de Marcas. Lo que debe ser dilucidado es si la coexistencia de los signos enfrentados pueden ser susceptibles de causar confusión en los terceros; y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito con la empresa del solicitado.

De los artículos citados se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de signos marcarios, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración de las formalidades extrínsecas e intrínsecas que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber:

“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

En virtud de lo expuesto, tal y como lo manifestó el Registro de Instancia, los signos bajo examen, en lo que corresponde a este proceso son las siguientes:



NOMBRE COMERCIAL

SOLICITADO



Para proteger: *“un establecimiento comercial dedicado a la instalación de repuestos y otras tecnologías a vehículos automotores, así como la conversión de vehículos de gasolina y diesel a gas licuado de petróleo o gas natural vehicular”.*

SIGNO INSCRITO

HEMI

Registro N° 143454

Clases 12:” Vehículos de motor y sus partes no incluidas en otras clases, motores para vehículos de motor y partes para los mismos”

Al enfrentar dichos signos se determina una estructura gramatical similar, nótese que la palabra “EMI” incluida en el signo solicitado, es gráficamente similar a la marca inscrita “HEMI”, la única diferencia es la letra “H”, que no es determinante para producir la necesaria diferenciación gráfica en relación con la inscrita; en cuanto al análisis fonético, se pronuncian ambas palabras exactamente igual. Si bien es cierto el signo solicitado incluye la palabra “MOTORS”, ésta no le otorga la distintividad necesaria al signo, por constituir una palabra de uso común y necesaria en el comercio, siendo “EMI” la palabra preponderante en el signo como ya se indicó. Ante tal similitud podría producirse que el consumidor medio crea que estos signos están relacionados bajo el mismo sector empresarial, que es precisamente la confusión que trata de evitar la Ley de Marcas, al no permitir que signos iguales o similares y



que protejan productos o servicios iguales, similares o relacionados se inscriban en perjuicio de un titular con mejor derecho para ello.

Tome en cuenta la solicitante que el **riesgo de confusión**, presenta distintos grados que van desde la similitud o semejanza entre dos o más signos, hasta la identidad entre ellos, hipótesis esta última en la que resulta necesario verificar, no ya la cercanía sensorial y mental entre los signos, sino el alcance de la cobertura del registro del signo inscrito, esto es, la naturaleza de los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto en relación con el giro y actividad del nombre comercial solicitado, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios o éstos estén relacionados con dicho giro o actividad, o bien, relacionados o asociables a aquéllos, tal como se prevé en el artículo 25 de la Ley de Marcas y en el 24 inciso f) de su Reglamento.

Aunado a lo anterior, ha de tenerse presente que, el giro y las actividades que pretende desarrollar el nombre comercial solicitado están relacionadas con los servicios de la marca inscrita. Adviértase, que en lo que interesa **el signo inscrito** protege en clase 12 internacional: "*Vehículos de motor y sus partes no incluidas en otras clases, motores para vehículos de motor y partes para los mismos*". El **nombre comercial solicitado** pretende proteger y distinguir "*un establecimiento comercial dedicado a la instalación de repuestos y otras tecnologías a vehículos automotores, así como la conversión de vehículos de gasolina y diesel a gas licuado de petróleo o gas natural vehicular*".

El hecho de que los listados por su orden protejan servicios y actividades que están relacionados entre sí, y pertenezcan a un sector de la rama automotriz y vinculado entre sí como lo es el de repuestos y otras tecnologías de vehículos automotores, abonado a que los signos son similares en su parte denominativa, se configura el riesgo de confusión en el consumidor, quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos de coexistir los signos distintivos.



Al concluirse que con el nombre comercial que se pretende registrar se podrían afectar los derechos de la empresa titular de la marca inscrita, además de existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre los signos distintivos contrapuestos, quebrantando con ello lo estipulado en los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la



inscripción de la solicitud del nombre comercial solicitado **EMI MOTORS** fundamentado en una similitud gráfica y fonética con el signo inscrito **HEMI**, propiedad de la empresa **CRYSLER GROUP LLC**. ya que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley de de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que no son de recibo los agravios expuestos por la apelante, los cuales deben ser rechazados, siendo lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Monserrat Alfaro Solano, apoderada especial de la empresa **ECO MOTORS INTERNATIONAL E.M.I. S.R.L** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas cincuenta y cuatro minutos, treinta y cinco segundos del catorce de febrero de dos mil trece, la cual en este acto 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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Monserrat Alfaro Solano, apoderada especial de la empresa **ECO MOTORS INTERNATIONAL E.M.I. S.R.L** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas cincuenta y cuatro minutos treinta y cinco segundos del catorce de febrero de dos mil trece, la cual en este acto se confirma, denegando la solicitud de inscripción del nombre comercial 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

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.