



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0195-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de comercio: “AKSI”

IP INTERNATIONAL MANAGEMENT, S.A. DE C.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 6220-2012)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO No. 938-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del tres de setiembre de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Uri Weinstock Mendelewicz**, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de Escazú, titular de la cédula de identidad número 1-0818-0430, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **IP INTERNATIONAL MANAGEMENT, S.A. DE C.V.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Mexico, domiciliada en Calle E No. 21, Col. Modelo, C.P. 53330 Naucalpan de Juárez, Estado de México, México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cincuenta y tres minutos y cincuenta y ocho segundo del primero de febrero de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 02 de julio de 2012, el Licenciado **Uri Weinstock Mendelewicz**, de calidades y en su condición citada, solicitó la inscripción de la marca de comercio “AKSI”, en **Clases 09, 12 y 21** de la nomenclatura internacional.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 15:03:45 horas del 20 de setiembre de 2012, el



Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de comercio “**AXIS (DISEÑO)**”, en clase 12 de la nomenclatura internacional, bajo el registro número **184853**, propiedad de la empresa **REPUESTOS MUNDIALES SOCIEDAD ANÓNIMA**.

TERCERO. Que mediante escrito presentado en fecha 16 de noviembre de 2012, el Licenciado **Uri Weinstock Mendelewicz** en su carácter dicho, solicitó la división de la solicitud presentada y limitó la lista de productos de la clase 12, para que se continúe en el presente expediente con la tramitación solamente de esta clase, para proteger y distinguir: *“bombas de aire (accesorios de vehículos) bombas de aire para bicicletas, cámaras de aire para neumáticos, carretillas, carretillas de carga, carros portamangueras, ejes de vehículos, engranajes de rodamientos para vehículos terrestres, infladores de neumáticos, llantas, llantas (rines) para ruedas de vehículos, patinetes para el transporte, ruedas de vehículos, válvulas de neumáticos”*.

CUARTO. Que mediante resolución dictada a las diez horas con cincuenta y tres minutos y cincuenta y ocho segundos del primero de febrero de dos mil trece, 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.** (...)”*.

QUINTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de febrero de 2013, el Licenciado **Uri Weinstock Mendelewicz**, en representación de la empresa **IP INTERNATIONAL MANAGEMENT, S.A. DE C.V.**, interpuso en contra de la resolución referida recurso de apelación sin expresar agravios, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, tampoco expreso agravios.

SEXTO. 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 el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**AXIS (DISEÑO)**”, bajo el registro número **184853**, inscrita desde el 23 de enero de 2009 y vigente hasta el 23 de enero de 2019, para proteger y distinguir: “*vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática*”, en **Clase 12** del nomenclátor internacional, propiedad de la empresa **REPUESTOS MUNDIALES S.A.** (Ver folios 25 y 26).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la marca de comercio “**AKSI**”, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, ya que así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita “**AXIS (DISEÑO)**”, antes citada, por lo que estableció lo siguiente:

“(…) Con referencia a la limitación de los productos, esta se admite parcialmente con fundamento en el art. 11 de la ley de Marcas, en el sentido de que se agregan productos que no fueron indicados en la lista original, es decir, no se admiten: Bombas de aire (accesorios de vehículos), cámaras de aire para neumáticos, ejes de vehículos, engranajes de rodamiento para vehículos terrestres, infladores de neumáticos, llantas (rines) para ruedas de vehículos, patinetes para el transporte, ruedas de vehículos, válvulas de neumáticos; quedando la lista



de la siguiente manera: Bombas de aire para bicicletas, carretillas, carretillas de carga, carros portamangueras.

(...) Con respecto a la certificación notarial aportada en donde se certifica que en una página web de una empresa dedicada a la venta de repuestos indica que la marca inscrita solamente comercializa roles y bocinas; esto no corresponde a una prueba definitiva para el caso concreto ya que no se puede afirmar que la marca solamente vende este tipo de repuestos, lo que se demuestra es que la empresa que vende los repuestos solamente comercializa esos roles o bocinas de esa marca.

(...)

Por último, es criterio de este registro que si existe una relación entre los productos que se pretenden proteger, a pesar de la limitación, y los que protege la marca inscrita y esto puede ocasionar una confusión en el consumidor al punto de llevarlo a realizar una asociación empresarial o confundir las marcas, por lo que el signo propuesto no puede coexistir con el inscrito por razones extrínsecas tal y como lo regula el art. 8 de la Ley de Marcas.

(...) En virtud de lo antes expuesto, es criterio de este Registro rechazar la inscripción del signo solicitado al ser inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con el signo inscrito, por cuanto ambos protegen productos similares en la misma clase internacional. Que del estudio integral del signo propuesto, se comprueba que hay similitud fonética con el inscrito, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir los productos a proteger. Consecuentemente se observa que la marca propuesta violenta el artículo 8 inciso a) de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. (...)"

CUARTO. INEXISTENCIA DE AGRAVIOS EN LA RESOLUCIÓN APELADA. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN VENIDA EN ALZADA. Cabe indicar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un recurso de apelación deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime hayan sido quebrantados con lo resuelto por el Registro, sino, además, de los agravios, es decir de los razonamientos que se utilizan para



convencer al **ad quem** de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, ya sea en su escrito de apelación o durante la audiencia de quince días conferida por este Tribunal, debe el recurrente expresar sus agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el Órgano **a quo**.

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, ni al momento de apelar el representante de la empresa oponente, ni conferida la audiencia de quince días, expresó el fundamento de su inconformidad.

No obstante, en cumplimiento del principio de legalidad que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al denegar la inscripción del signo solicitado, ya que éste incurre en la prohibición establecida en el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, tal y como bien lo señaló el Órgano a quo.

Es criterio de este Tribunal que, los productos de las marcas enfrentadas están relacionados ya que se trata de elementos que son utilizados para vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática. Igualmente el cotejo fonético indica que ambas marcas se pronuncian de forma parecida ya que la letra “X” se pronuncia como “KS” por lo que el consumidor podría desde el punto fonético confundir ambas marcas, riesgo de confusión que lo hace incurrir en la prohibición del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Así las cosas y por no haberse expresado inconformidades en el escrito de interposición del recurso de apelación, y por no contarse luego con otros alegatos o pruebas (que se pudieron haber presentado en el momento de la audiencia conferida por este Órgano de Alzada), se colige necesariamente que **no hay agravios que deban ser examinados**, y como este Tribunal estima que la resolución recurrida se encuentra ajustada a Derecho, lo único procedente es declarar sin lugar el ***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Uri Weinstock Mendelewicz**, en su condición de



Apoderado Especial de la empresa **IP INTERNATIONAL MANAGEMENT, S.A. DE C.V.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cincuenta y tres minutos y cincuenta y ocho segundos del primero de febrero de dos mil trece, la cual, por haberse cumplido con todos los requisitos de ley y no existir agravios que conocer debe confirmarse.

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 **Uri Weinstock Mendelewicz**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **IP INTERNATIONAL MANAGEMENT, S.A. DE C.V.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cincuenta y tres minutos y cincuenta y ocho segundos del primero de febrero de dos mil trece, 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.-**

Norma Ureña Boza

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