



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0123-TRA-PI

Solicitud de registro de la Marca: “TITAN”

TITAN INTERNATIONAL, INC, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2012-10288)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 973-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas treinta minutos del doce de setiembre de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos veintiséis setecientos noventa y cuatro, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **TITAN INTERNATIONAL, INC**, una empresa organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 2701 Spruce Street Quincy Illinois 62301, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con treinta minutos veinticuatro segundos del quince de enero de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintinueve de octubre de dos mil doce, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **TITAN INTERNATIONAL INC**, solicitó la inscripción de la marca **TITAN** para proteger y distinguir en clase 12 de la nomenclatura internacional: “*llantas*”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 11:13:55 del 1 de noviembre de 2012 el



Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de fábrica “**TITAN**”, bajo el registro número 144264, desde el 13 de febrero de 2004 y vigente hasta el 13 de febrero de 2014, propiedad de Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha C.C Honda Motor Co. LTD para proteger en clase 12 del nomenclátor internacional “Automóviles sus partes y accesorios”.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las once horas con treinta minutos veinticuatro segundos del quince de enero 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. (...)**”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de enero de 2013, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **TITAN INTERNATIONAL INC**, apeló la resolución referida.

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 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 único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: **ÚNICO:** Que en el Registro de la



Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “TITAN”, bajo el registro número 144264, inscrita desde el 28 de agosto de 2003 y vigente hasta el 13 de febrero de 2014, propiedad de Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha C.C Honda Motor Co. LTD para proteger y distinguir servicios de clase 12 del nomenclátor internacional “Automóviles sus partes y accesorios”. (Ver folio 17)

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. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada “TITAN”, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca de fábrica “TITAN” en clase 12 del nomenclátor internacional, por cuanto ambos protegen servicios relacionados entre sí, correspondiendo a un signo inadmisibles por derechos de terceros, que contiene semejanzas gráficas y fonéticas en relación con la marca inscrita, que los hacen muy similares, siendo inminente el riesgo de confusión para el consumidor al no existir distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, no pudiendo coexistir ambos signos en el comercio, ya que se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus establecimientos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, fundamentando su decisión en la transgresión al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, los alegatos sostenidos por la representante de la empresa **TITAN INTERNATIONAL INC**, en su escrito de apelación, van en el sentido de que el Registro no lleva razón al considerar que existe un impedimento para la inscripción del signo solicitado por su representada, por encontrarse inscrita la marca “TITAN”, señalando que las marcas a pesar de compartir la misma clase promocionan productos diferentes tanto registralmente como a



nivel de mercado: automóviles sus partes y accesorios, donde automóvil se refiere a “vehículo” no necesariamente de cuatro ruedas y en esta caso, según su uso real a una motocicleta, siendo poco probable que un consumidor vaya a confundir los productos, en especial cuando las motocicletas no guardan relación con llantas para maquinaria pesada, agrega que existen varios registros previos en su país de origen y que existe poca probabilidad que un consumidor vaya a confundir ambos productos, indicado que se puede dar una coexistencia registral de los signos.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita “TITAN”, con la marca inscrita “TITAN”, este Tribunal considera que tal y como lo resolvió el Órgano a quo, efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable lo dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 8) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos ya que éste corresponde a una causal de inadmisibilidad de una marca por derechos de terceros.

Así las cosas, es criterio de este Órgano de alzada que en el caso bajo examen los signos contrapuestos en su parte denominativa son idénticos, por cuanto uno y otro se constituyen por el mismo vocablo, sea “TITAN” el solicitado y “TITAN”, el inscrito, siendo este el elemento central de ambas marcas por ser el elemento denominativo que el consumidor podrá distinguir con facilidad.

A efecto de determinar que los signos son confundibles o no, es necesario hacer el cotejo, para analizar la posibilidad de un riesgo de confusión, conforme al artículo 24 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos:

MARCA INSCRITA

TITAN

Clase 12. Automóviles sus partes y accesorios.



MARCA SOLICITADA

TITAN

Clase 12: llantas

Tal y como se observa ambos denominativos son idénticos, por lo que resulta suficiente justificación para que la Administración Registral deniegue el signo pretendido a efecto de evitar un riesgo de confusión y posible asociación entre ambas marcas. En este caso se aplica el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, que ordena en el cotejo dar énfasis a las semejanzas sobre las diferencias.

Aunado a lo anterior y bajo un segundo análisis, ha de tenerse presente que los servicios que pretende proteger la marca solicitada, están relacionadas con los servicios de la marca inscrita. Adviértase, que en lo que interesa **la inscrita** protege desde el 28 de agosto de 2003 y vigente hasta el 13 de febrero de 2014, en clase 12 del nomenclátor internacional “Automóviles sus partes y accesorios”.

El hecho de que ambos listados protejan por su orden “Automóviles sus partes y accesorios” y la solicitada “*llantas*”, hace que estén relacionados entre sí, ya que las llantas constituyen un elemento de uso necesario para los vehículos. Además tómesese en cuenta que los productos que se protegen, se venden en los mismos puntos de venta y pertenecen a un sector comercial o ramo igualmente relacionado, que es precisamente el ramo que se asocia a la producción de Automóviles sus partes y accesorios. Abonado a que ambos signos son iguales en su parte gráfica e idénticos fonéticamente hablando y se centran en el mismo concepto ideológico que indica la palabra titán, todo lo cual configura un riesgo de confusión entre el público consumidor quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los productos que se expenden de coexistir ambos signos distintivos.



Dicho lo anterior, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud del signo **TITAN**, fundamentado en una falta de distintividad por la similitud con la marca inscrita “**TITAN**” propiedad de Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha C.C Honda Motor Co. LTD.

Así las cosas, al existir riesgo de confusión entre los signos cotejados, este Tribunal concuerda con el Órgano **a quo**, en su disposición de denegar la solicitud de inscripción de la marca presentada por la empresa **TITAN INTERNATIONAL INC** ya que el signo cuya inscripción se requiere, generaría un riesgo de confusión y asociación empresarial en el público consumidor.

Respecto a los agravios de la apelante éstos deben ser rechazados, toda vez que en el presente caso, el signo solicitado es idéntico con el inscrito. Obsérvese que ambos tienen en su parte denominativa el término **TITAN** y además, protegen productos relacionados lo cual puede llevar a riesgo de confusión al consumidor. Al existir similitud gráfica, fonética e ideológica y el elemento gráfico que se agrega es insuficiente para impedir un riesgo de confusión sobre el origen empresarial, quebranta con ello lo estipulado en los artículos 2 y 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Respecto al uso previo en el país de origen que indica el apelante como agravio, este hecho resulta irrelevante dentro del marco de calificación del registrador, por cuanto ha de aplicarse el principio de territorialidad de las marcas, en el sentido de que si ese signo no está inscrito en Costa Rica y tampoco se comprueba su uso en el país, esa manifestación no produce efecto alguno.

Así las cosas concuerda este Tribunal con la resolución del Registro **a quo**, por lo que es procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **TITAN INTERNATIONAL INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad



Industrial a las once horas con treinta minutos veinticuatro segundos del quince de enero de dos mil trece, la cual en este acto 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 la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **TITAN INTERNATIONAL INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con treinta minutos veinticuatro segundos del quince de enero de dos mil trece, la cual en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo 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 Daniel Suárez 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