
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0309-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE COMERCIO “NKR MOTORS GROUP”

NKR MOTORS GROUP LATIN CORP S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2022-2273)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0391-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cuarenta y siete minutos del trece de setiembre de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor **Ricardo Alberto Vargas Valverde**, abogado, vecino de Santa Ana, San José, portador de la cédula de identidad: 1-0653-0276, en condición de apoderado especial de la compañía **NKR MOTORS GROUP LATIN CORP SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula jurídica 3-101-794265, domiciliada en Alajuela, Zarcero, Laguna, frente al Colegio Técnico de Laguna, edificio blanco a mano derecha; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 10:39:38 del 27 de mayo de 2022.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 11 de marzo de 2022, el señor **Ricardo Alberto Vargas Valverde**, apoderado especial de

la compañía **NKR MOTORS GROUP LATIN CORP SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**NKR MOTORS GROUP**”, para proteger y distinguir en clase 12 internacional: vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.

Mediante resolución de las 10:39:38 del 27 de mayo de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual dictó resolución denegatoria por considerar que el signo propuesto consiste en una marca inadmisibles por derechos de terceros, conforme al artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, por encontrarse inscrito el signo **NKR**, registro 66053.

Inconforme con lo resuelto, el 8 de junio de 2022 la representación de la empresa **NKR MOTORS GROUP LATIN CORP SOCIEDAD ANÓNIMA**, interpuso recurso revocatorio y apelación en subsidio, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual y en sus agravios manifestó:

1. Conforme al cotejo realizado entre la marca registrada y el signo solicitado, los productos o servicios protegidos resultan diferentes por lo que la marca solicitada es completamente susceptible de inscripción de acuerdo con la ley.
2. La confusión jurídica implica identidad fonética, gramatical e ideológica que demuestren la intención de confundir y aprovecharse de la marca inscrita, lo cual no sucede en el presente caso, motivo por el cual la marca solicitada como un todo es inscribible.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto lo siguiente:

ÚNICO: Que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca de fábrica "**NKR**", registro 66053, inscrita desde el 20 de diciembre

de 1985, vigente hasta el 20 de diciembre de 2025, titular: ISUZU JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA c/c Isuzu Motors Limited, para proteger y distinguir en clase 12 internacional: camiones de carga liviana. (folios 17 y 18 del expediente principal)

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La marca es definida por el artículo 2 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), como: Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

La aptitud distintiva y lo que provoque en el consumidor es la esencia de la marca, la distintividad constituye el fundamento de su protección, porque no solo le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, lo que evita que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

La legislación marcaría enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando existe un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretende inscribir, en este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas determina:

Artículo 8. Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.
- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

Con este tipo de prohibiciones se busca evitar el riesgo de confusión, es decir, que el consumidor incurra en error respecto a los productos o servicios que desea adquirir, o cuando exista asociación indebida acerca del origen empresarial de tales productos o servicios. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 700-IP-2018, hace el siguiente análisis:

[...] Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.

- a) El riesgo de confusión, puede ser directo o indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el

consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. [...]

En este sentido, es necesario confrontar los signos marcarios para determinar si existe identidad o semejanza entre ellos, en grado de que el consumidor pueda incurrir en riesgo de confusión o bien en riesgo de asociación. Para realizar este análisis el artículo 24 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, establece las reglas a seguir:

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.

b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al

consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o

g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

De ahí que, para determinar la similitud entre los signos, el operador jurídico primero debe colocarse en el lugar del consumidor y tener en mente quiénes serían los destinatarios del bien o servicio respaldado con tales signos; posteriormente considerar la impresión de conjunto que despierten los signos, 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), así como otorgar más valor a las semejanzas y no a las diferencias entre los signos en conflicto. Partiendo de lo anterior, se procede a cotejar la marca propuesta y la inscrita:

MARCA PROPUESTA	MARCA REGISTRADA
“NKR MOTORS GROUP”	"NKR"
Clase 12 internacional: vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.	Clase 12 internacional: camiones de carga liviana.

Al realizar un análisis en conjunto de los signos, se denota que a nivel gráfico se está en presencia de marcas denominativas, en donde el signo registrado se encuentra contenido en su totalidad en la marca propuesta. Las letras “**NKR**” constituyen el elemento preponderante en las marcas en conflicto, si bien el signo del apelante se encuentra conformado por otros términos “**MOTORS GROUP**”, estos no le agregan distintividad, ya que se consideran elementos genéricos y de uso común, no siendo susceptibles de apropiación.

En cuanto al cotejo fonético, el sonido que emite el signo solicitado al oído humano coincide en la pronunciación de las primeras 3 letras con el signo inscrito, es importante acotar que “**NKR**” es el elemento que sobresale en la comparación en el signo pretendido, por lo que existe similitud sonora.

Desde el punto de vista ideológico, si bien es cierto el elemento preponderante “**NKR**” no cuenta con un significado concreto u específico, por lo que se considera de fantasía, no se puede obviar que al contener ambos signos dicho denominativo, ello evoca la misma idea en la mente del consumidor, sea, que se está frente al mismo origen empresarial del producto que comercializa la compañía de la marca inscrita, por lo que, no sería posible concederle protección.

Una vez realizado el cotejo gráfico, fonético e ideológico, este órgano de alzada determina que los signos presentan más semejanzas que diferencias, por lo que de coexistir en el mercado se podría incurrir en riesgo de confusión y asociación empresarial.

En cuanto a los productos que buscan proteger y distinguir, después del estudio respectivo, se determina que son de la misma naturaleza y se encuentran estrechamente relacionados en clase 12 de la nomenclatura internacional, dado que la marca inscrita protege camiones de carga liviana y la marca propuesta pretende

proteger vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática. Así las cosas, por coincidir en el mismo objeto de protección, el consumidor al estar frente a productos similares puede confundirse en su elección, y generar además riesgo de asociación empresarial.

Conforme a lo anterior es que se rechaza el agravio expresado por el apelante, al indicar que no hay similitud entre los productos protegidos, nótese que los camiones de carga liviana son también aparatos de locomoción.

Señala el recurrente que la confusión jurídica implica identidad fonética, gramatical e ideológica que demuestren la intención de confundir, lo cual considera que no sucede en el presente caso. Sin embargo, este Tribunal no comparte tal interpretación, ya que basta con que exista riesgo de confusión para que no proceda la inscripción, y este riesgo está presente por las similitudes detectadas en el cotejo.

De conformidad con las anteriores consideraciones, se determina que el signo solicitado transgrede los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas. En este sentido es que este Tribunal rechaza los agravios expuestos por el apelante y se concluye que la marca solicitada no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que imposibilita la coexistencia registral junto el signo inscrito.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal rechaza el recurso de apelación interpuesto por el señor **Ricardo Alberto Vargas Valverde**, apoderado especial de la compañía **NKR MOTORS GROUP LATIN CORP SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución venida en alzada, la que se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor **Ricardo Alberto Vargas Valverde**, apoderado especial de la compañía **NKR MOTORS GROUP LATIN CORP SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, 10:39:38 del 27 de mayo de 2022, la que en este acto **SE CONFIRMA**. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J. 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. **NOTIFIQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 22/11/2022 08:28 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 22/11/2022 12:02 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 22/11/2022 11:13 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 21/11/2022 06:13 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 21/11/2022 08:51 PM

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36