

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0328-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

SHIMANO INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2022-935)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0413-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas quince minutos del veintitrés de septiembre de dos mil veintidós.

Visto el recurso de apelación planteado por la licenciada Marianella Arias Chacón, abogada, cédula de identidad 1-0679-0960, vecina de San José, Escazú, en su condición de apoderada especial de la compañía SHIMANO INC, sociedad organizada y existente conforme las leyes de Japón, con domicilio y establecimiento comercial en 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-Ku, Sakai City, Osaka, Japón, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:24:36 horas del 19 de mayo de 2022.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 02 de febrero de 2022, la licenciada Marianella Arias Chacón, de calidades indicadas y en su condición de apoderada especial de



la compañía SHIMANO INC, solicitó la marca figurativa en clase 9 y 42 internacional.

Mediante resolución denegatoria de las 11:24:36 horas del 19 de mayo de 2022, el Registro



de la Propiedad Intelectual, denegó la solicitud de la marca propuesta por la compañía SHIMANO INC., en virtud de determinar su inadmisibilidad por el contenido del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, además de la aplicación del contenido del artículo 7 inciso g) del precitado cuerpo normativo. (folios 33 al 55 del expediente principal).

Inconforme con lo resuelto la representante de la compañía SHIMANO INC., mediante documento adicional 2022/007674 del 30 de mayo de 2022, interpone recurso de revocatoria con apelación contra la resolución final anteriormente indicada, argumentando que difiere del dictado de la resolución, considera que los segmentos del mercado entre los signos confrontados son distintos, además de las diferencias existentes entre los mismos lo que justifica la coexistencia de ambos signos en el mercado (folio 59 del expediente principal.)

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 14:01:10 horas del 6 de junio de 2022, le previene al solicitante que previo a conocer el recurso de revocatoria debe cumplir con las especies fiscales del poder y el pago de la multa, para lo cual se le concede el plazo de quince días hábiles para su cumplimiento, conforme lo dispone el artículo 13 de la Ley de marcas. La parte contesta y cumple sobre lo prevenido mediante adicional 2022/008341 del 14 de junio de 2022. (folio 60 y 65 del expediente principal.)

Mediante documento adicional 2022/008848 del 24 de junio de 2022, la representante de la compañía SHIMANO INC., solicita aclaración y adición sobre la resolución de las 11:24:36


horas del 19 de mayo de 2022, dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual (folio 69 del expediente principal.)

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 13:45:17 horas del 12 de julio de 2022, desestima el recurso de revocatoria interpuesto, y en ese mismo acto corrige el error material contenido en las clases indicadas, aclarando que tal inconsistencia no genera error en el análisis de fondo manteniéndose en lo demás incólume el citado pronunciamiento (folios 73 y 74 del expediente principal.)

En cuanto a los argumentos de la apelación presentados por la licenciada Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la compañía SHIMANO INC, manifestó:

1. Su representada SHIMANO INC., es una compañía japonesa que tiene más de 100 años en el comercio y se dedica a la manufactura, comercialización y distribución de bicicletas, sus accesorios o partes, equipo para el deporte de pesca y remo, además cuenta con compañías subsidiarias alrededor del mundo. cuenta con el sitio web: www.shimano.com



2. La marca solicitada  para la clase 9 y 42 internacional, pretende proteger dispositivos, sistemas y aplicaciones relacionadas con bicicletas y el uso de estas, así como el software y el software como servicio (SaaS) de los mismos. Y la



marca NBICT propiedad de la señora Mailyn Johana Vanessa Díaz, para proteger software relacionados con transporte y mensajería de bicicletas, así como transporte y mensajería de bicicletas, siendo claro que los productos y servicios inscritos no cuentan con las mismas especificaciones que pretende inscribir su representada.

3. El Registro, debió analizar el distintivo propuesto por su representada como un



todo incluyendo los segmentos del mercado a donde van dirigidas, los tipos de productos y servicios que cada una protege, así como las clases de la nomenclatura internacional a la que pertenecen.

4. El Registro, hizo un examen a la ligera para llegar a la conclusión de que las marcas



no se pueden inscribir en virtud de la similitud entre ellas y NBJCI por tanto, que la misma no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral.

5. Señala, que aun y cuando una de las clases de la marca de su mandante se encuentra en la misma clase que la marca base de este rechazo, los productos que se identifican son totalmente distintos entre sí. Por cuanto, la otra clase no tiene ninguna relación con la marca inscrita. (Adjunta jurisprudencia de la sección tercera del Tribunal Superior Contencioso Administrativo, de las 13:50 horas del 30 de noviembre de 1994).



6. Que entre los signos y NBJCI existen suficientes diferencias que permiten su coexistencia registral, pues cada una produce ideas distintas. La marca para inscribir se compone de un círculo incompleto compuesto de dos flechas y dentro de este una bicicleta, formada por líneas y círculos de manera limpia y sencilla, de color azul claro casi celeste y blanco. Por su parte, el diseño de la objeción se compone de un signo de exclamación, donde la parte superior es de color rojo y la parte inferior amarilla. La parte inferior en vez de ser una bolita es un círculo aplastado. Debajo del

signo, un signo de exclamación, además de las letras “NBKI” y dentro de este una bicicleta de color negro, formada por curvas y círculos. Con características peculiares y distintas a la bicicleta propuesta por su representada.

7. La marca base del rechazo es una marca mixta, donde la parte denominativa es la parte dominante de la misma, pues es la que los consumidores hacen referencia y verbalizan. Adjunta jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de España, del 2 de junio de 1986)

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho de tal naturaleza y relevante para el dictado de la presente resolución, el siguiente:



Marca de comercio y servicios NBICI registro **300453**, en las siguientes clases de la nomenclatura internacional: **clase 9** para: Software/aplicación que funciona por medio de la página web. Y en **clase 39** para: servicio de transporte y mensajería en bicicleta. Propiedad de Maily Johana Vanessa Pulido Diaz, inscrita el 28 de octubre de 2021 y vigente hasta el 28 de octubre de 2031 (folios 13 y 14 del expediente principal)

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos con tal carácter que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.

CUARTO. 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. El artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello

afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos a) y b):

- 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, [...] 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 [...] anterior.

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

- I) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.
- II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
- III) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
- IV) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

Estas reglas que se encuentran contenidas en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas:

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.

[...]

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; [...]

Siendo entonces procedente entrar a analizar los signos en pugna bajo los precitados parámetros, estableciéndose lo siguiente:

SIGNO SOLICITADO



En **clase 9** para: dispositivos de seguimiento/rastreo de bicicletas y su software de aplicación de apoyo; rastreadores GPS de bicicletas; sistemas de posicionamiento global para su uso con bicicletas; medidores de potencia de ciclismo para bicicletas; aparatos para medir la potencia de pedaleo de los ciclistas; software descargable de computadora; aplicaciones de software descargables; software de aplicaciones informáticas descargables para teléfonos móviles; software para sistemas de navegación GPS; software informático descargable para el seguimiento de la posición de bicicletas; software informático descargable para analizar datos de ciclismo; software descargable para analizar datos de bicicletas y ciclistas; software informático descargable para almacenar datos en centros de datos en la nube; software informático descargable para compartir datos a través de redes sociales; software informático descargable para compartir, supervisar o analizar datos de rendimiento de bicicletas y ciclistas; software informático descargable para la personalización, mantenimiento, reparación y diagnóstico de bicicletas; aplicaciones móviles descargables para la personalización, mantenimiento, reparación y diagnóstico de bicicletas; aplicaciones móviles descargables para la actualización de firmware para bicicletas.

En **clase 42** para: software como servicio (SaaS); suministro de software para el análisis de datos a través de internet en el ámbito del ciclismo; suministro de uso temporal de software basado en la web; suministro de software no descargable que brinda a los usuarios de computadoras la capacidad de compartir, monitorear o analizar datos de rendimiento de

bicicletas y ciclistas a través de un sitio web; proporcionar plataformas de internet, a saber, proporcionar el uso temporal de software informático no descargable para su uso en la gestión de bases de datos; proporcionar uso temporal de software no descargable en línea con información sobre ciclismo y bicicletas; prestación de servicios de software informático no descargable; suministro de aplicaciones de software informático no descargables; suministro de software de aplicaciones informáticas no descargables para teléfonos móviles; suministro de software informático no descargable para compartir, supervisar o analizar datos de rendimiento de bicicletas y ciclistas; suministro de software informático no descargable para almacenar datos en centros de datos en la nube; suministro de software informático no descargable para compartir datos a través de redes sociales; consultoría en materia de software informático; suministro de software no descargable para la personalización, mantenimiento, reparación y diagnóstico de bicicletas a través de un sitio web; servicios de software como servicio (SaaS) con software para proporcionar información sobre servicios de personalización, mantenimiento, reparación y diagnóstico en el ámbito de las bicicletas.

MARCA INSCRITA



NBICI

Registro 300453

En **clase 9** para: **software/aplicación que funciona por medio de la página web.**

En **clase 39** para: **servicio de transporte y mensajería en bicicleta.**

Del análisis en conjunto de los signos, este Tribunal, denota que a nivel gráfico tanto el signo



solicitado como el que se encuentra inscrito NBICI a pesar de contener elementos diferentes, en caracteres y colores, en ambos predomina la figura de una bicicleta encerrada en un círculo y es precisamente ante esa semejanza que no se podría considerar que el signo solicitado contenga la carga distintiva necesaria para obtener protección registral, en razón de que su alcance visual contiene más semejanzas que diferencias y de esa misma manera será observada por el consumidor.

En cuanto al contenido fonético, es claro que por encontrarnos con un signo marcario figurativo, se debe prescindir de este análisis.

Con respecto al contexto ideológico entre los signos queda claro que, pese a no contar con



una frase específica, ambos signos y NBICI conforme se desprende de ambas imágenes hacen relación directa al mismo concepto “bicicleta” por lo que, el consumidor sin tener que hacer un esfuerzo intelectual puede deducir su contenido, de ahí relacionar las marcas, por tanto, ambas imágenes conllevan a generar una eventual situación de confusión, dado que evocan o relacionan a una misma idea. Además, ambos signos asemejan al símbolo de localización lo que refuérzala similitud ideológica.

Por otra parte, cabe indicar que en cuanto a las letras NBICI empleadas en el registro inscrito las mismas no hacen mayor distinción como lo pretende el recurrente, ya que los citados aditamentos no solo son de menor proporción, sino que además no conforman el elemento de mayor impacto, como si lo es el diseño de la bicicleta empleado, lo cual hace notorias las

semejanzas contenidas entre ellos, hecho que impide proporcionarle protección registral al signo pretendido.

Ahora bien, con relación a los productos que se pretenden proteger y comercializar se puede



observar líneas arriba que el signo marcario solicitado y el registro inscrito



NBICI conforme se desprende no solo protegen productos en la misma clase 9 de la nomenclatura internacional, sino que también están relacionados con la actividad que se pretende proteger con la clase 42, por ende, es claro que se encuentran dentro de una misma naturaleza mercantil, sea, dentro de la misma línea de productos que protege y comercializa la compañía titular del registro inscrito, por cuanto aunque no sea tan específica y extensa como la que se solicita, es claro que abarca el mismo contenido, sea respecto de software o aplicaciones en sentido amplio, sin ninguna limitación que le impida utilizarla en el ciclismo, por tanto, compartirían los mismos canales de comercialización, en consecuencia destinados o dirigidos a un mismo sector de consumidores, quienes a la hora de adquirir los productos podrían encontrarse en una eventual situación de error o confusión con relación al producto o servicio que se pretende proteger y su respectivo origen empresarial, no siendo posible de esa manera otorgarle protección registral. Con relación a la clase 39 de la marca inscrita referida a la protección de servicio de transporte y mensajería en bicicleta, esta no guarda relación con los productos o servicios solicitados.

Partiendo de lo antes expuesto, la marca solicitada no cuenta con una carga diferencial que le otorgue la distintividad necesaria, lo que imposibilita la coexistencia registral junto con el signo inscrito; ya que existe una alta probabilidad de que se genere un riesgo de confusión

en el consumidor, al relacionar los productos que pretende identificar el distintivo solicitado, con los que identifica el signo inscrito, de ahí, que este Tribunal comparte lo expresado por el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución venida en alzada, ante la inadmisibilidad contemplada en el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de marcas, procediendo su denegatoria.

En cuanto a los agravios expuestos por la recurrente relacionados a las diferencias contenidas en los signos. Al respecto se debe señalar que una vez realizado el cotejo marcario se determina que efectivamente entre los signos cotejados existe similitud gráfica e ideológica, que impide su protección registral, ya que el consumidor lo primero que va a determinar es la semejanza contenida entre los signos, para el caso que nos ocupa “figurativo”, ello aunado a que el signo propuesto también pretende proteger y comercializar productos relacionados dentro de la misma actividad mercantil, pudiendo con ello causar riesgo de confusión y asociación empresarial, razón por la cual los agravios deben ser rechazados.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De este modo, tal y como lo manifestara el Registro de la Propiedad Intelectual, la marca propuesta resulta inadmisibile por derechos de terceros y por ello, se declara sin lugar el recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:24:36 horas del 19 de mayo de 2022, la cual se confirma en todos sus extremos.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la compañía SHIMANO INC, en contra de la resolución dictada por

el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:24:36 horas del 19 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 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. **NOTIFÍQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 10/11/2022 03:16 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 10/11/2022 02:47 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 10/11/2022 03:33 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 10/11/2022 02:48 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 10/11/2022 03:43 PM

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36