
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0405-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO



MITSUBOSHI BELTING LTD., APELANTE

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2022-3300)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0494-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas once minutos del once de noviembre de dos mil veintidós.

Recurso de apelación planteado por la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, abogada, cédula de identidad 1-0984-0695, vecina de San José, Escazú, en su condición de apoderada especial de la compañía MITSUBOSHI BELTING LTD., sociedad organizada y existente bajo las leyes de Japón, domiciliada actualmente en No. 1-21, Hamazoe-Dori 4-Chome, Nagata-Ku, Kobe- Shi, Hyogo-Ken, Japón, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:16:17 horas del 26 de julio de 2022.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante documento 01/2022-003300 del 18/04/2022, la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, de calidades indicadas anteriormente y en su condición de apoderada especial de la compañía MITSUBOSHI

BELTING LTD., solicitó la marca de fábrica y comercio



en

clase 12 internacional, para proteger: correas de transmisión de potencias para automóviles.

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 15:16:17 horas del 26 de julio de 2022, deniega la solicitud al determinar su inadmisibilidad por derechos de terceros, de conformidad con lo que dispone el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas.

Inconforme con lo dispuesto por el Registro de instancia, la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, en representación de la compañía MITSUBOSHI BELTING LTD., apeló lo resuelto y argumentó:

1. La compañía MITSUBISHI CORPORATION, es una marca con renombre importante en la industria automotriz, que cuenta con años de estar comercializando sus productos en nuestro país, con lo cual resulta improbable considerar que cualquier consumidor se pueda ver confundido con la marca de su representada.
2. Las marcas a pesar de tener similitud protegen productos que son totalmente distintos. Mientras que la marca inscrita está destinada a vehículos en general; los productos que desea proteger la marca de su representada no son de alcance general, sino que específicamente están destinadas a correas de transmisión de potencia para automóviles, por lo que no pueden ser considerados similares en ningún sentido.
3. La empresa MITSUBISHI CORPORATION, no ha tenido problema en otorgarle a su mandante, por medio de su representante autorizado Hiroyuki Hayakawa, para el territorio de Costa Rica, una letra de consentimiento (LOC) en donde autoriza a su representada el registro de la marca en cuestión, expediente 2022-003300, al

considerar que no existe riesgo comercial por ser productos diferentes, además de que los eventuales consumidores no confundirán su origen empresarial.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho de tal naturaleza y relevante para el dictado de la presente resolución que, consta en la base de datos del Registro de la Propiedad Intelectual, que la compañía MITSUBISHI CORPORATION., es titular registral del siguiente signo marcario:

- **Marca de fábrica:** **MITSUBISHI** registro **91873**, inscrita el 22 de junio de 1995 y vigente al 22 de junio de 2025, en **clase 12** de la nomenclatura internacional de Niza, que protege: vehículos, barcos y otras máquinas transportadoras, partes y accesorios de los mismos (folio 29 y 30 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 alcance que expone la normativa marcaria determina la denegatoria de un signo distintivo cuando este sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

El artículo 8 de la Ley de marcas, establece en forma clara y precisa que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, entre ellos:

-
- ... a) Si el signo es 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 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. ...

Bajo la citada tesis, es claro que la finalidad de una marca es lograr la individualización de los productos o servicios que distingue dentro del tráfico mercantil a efecto de evitar que se pueda provocar alguna confusión. Con ello se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Ahora bien, según el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y el signo registrado este se debe realizar a la luz del artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas, que al efecto indica:

... 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: ...

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

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; ...

En ese sentido, para establecer esa identidad o semejanza en los productos o servicios, tenemos como herramienta el cotejo marcario, el que resulta necesario para poder valorarlos desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente se provoque en relación con los inscritos, un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

El Tribunal Registral Administrativo, con relación a ello ha dictaminado que: "... el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles ... Con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual. Con el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras..." así tenemos que: la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; ..." (Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005).

Ello sin dejar atrás la confusión ideológica que se deriva del idéntico o parecido contenido conceptual de los signos, esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Para el caso que nos ocupa, tenemos entonces que la marca propuesta y la marca inscrita son las siguientes:

SIGNO SOLICITADO



En **clase 12** internacional, para proteger y distinguir: correas de transmisión de potencias para automóviles.

MARCAS INSCRITAS

MITSUBISHI

Registro 91873

En **clases 12** internacional, que proteger y distingue: vehículos, barcos y otras máquinas transportadoras, partes y accesorios de los mismos.

Del cotejo realizado, este Tribunal, denota que a nivel gráfico tanto el signo solicitado




como la denominación que se encuentra inscrita **MITSUBISHI** conforme se desprende ambas utilizan tipografía especial, pero semejantes entre sí, por lo que, bajo esa premisa inicial pueden ser fácilmente relacionadas. Por otra parte, también comparte en común la mayor parte de su estructura gramatical, observe en este sentido que las frases empleadas MITSUB@SHI y MITSUBISHI, su única diferencia se encuentra en el contenido o empleo de la letra “O” en el signo propuesto y la dicción “I” en el registro inscrito, aditamento que según se desprende no le proporciona el grado de distinción necesario con relación a la marca inscrita, por ende, no cuenta con la capacidad disintiva necesaria para obtener protección registral, dado que a nivel visual el consumidor fácilmente puede relacionar los signo deduciendo que pertenecen al mismo origen empresarial.

Asimismo, a nivel fonético es claro que las marcas al compartir en su estructura lingüística la mayor parte de elementos y ser su única diferencia el contenido de la letra “O” en el signo propuesto y la letra “I” en el registro inscrito, al ejercer su pronunciación y escuchar estos

denominativos en sus diferentes designaciones o composiciones gramaticales, estas se escuchan y perciben de manera semejante, por lo que, el consumidor podría considerar en idéntico sentido que las marcas pertenecen al mismo origen empresarial, lo que puede inducir al consumidor a encontrarse en una eventual situación de error y confusión respecto a las marcas y su origen empresarial.

Con respecto al contexto ideológico este Tribunal, no entra a realizar un análisis en cuanto a ello debido a que nos encontramos ante denominaciones de fantasía, sea, son signos o propuestas de género marcario que no cuentan con significado alguno.

Ahora bien, con relación a los productos que se pretenden proteger y comercializar se puede colegir del aparte de la prueba detallada en el considerando tercero de esta resolución que, lo

solicitado con la marca pretendida  y la protección de la marca inscrita **MITSUBISHI** conforme se desprende, ambos se encuentran destinados a la misma naturaleza mercantil “automotriz”, por ende, son marcas que se publicitarán y comercializarán dentro de los mismos sectores o canales del mercado, lo cual inevitablemente podría generar riesgo de confusión y asociación empresarial en el consumidor, no siendo posible bajo ese panorama proporcionarle protección registral al signo marcario pedido.

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, quien podría relacionar los productos que pretende identificar el distintivo solicitado, con los que ya 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 incisos a) y b) de la Ley de marcas y su Reglamento, procediendo su denegatoria.

Ahora bien, en cuanto a los agravios expuestos por el recurrente relacionados a la autorización dada por la compañía titular del registro inscrito, al respecto este Tribunal estima oportuno señalar al recurrente que el Registro de instancia, bajo la esfera de sus competencias cuenta con la capacidad de ejercer la defensa y administración de la propiedad intelectual en nuestro país, que le ha sido atribuida por ley.

En dicho sentido, el artículo 1 de la Ley de marcas, al respecto dispone “[...] *Objeto. La presente ley tiene por objeto 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 [...].*” De ahí, la competencia atribuida a la Administración registral de velar por la protección del consumidor en relación con el derecho de marcas.

Ello, en concordancia con la definición que de consumidor nos da la Ley No. 7472 del 20 de diciembre de 1994, que es la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, que dice: “[...] **Definiciones. Consumidor.** *Toda persona física o entidad de hecho o de derecho, que, como destinatario final, adquiere, disfruta o utiliza los bienes o los servicios, o bien, recibe información o propuestas para ello [...].*”

Asignándole, dentro de otros, los siguientes derechos:

Artículo 32°. - **Derechos del consumidor.** (...) son derechos fundamentales e irrenunciables del consumidor, los siguientes:

(...)

b) La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales.


c) El acceso a una información, veraz y oportuna, sobre los diferentes bienes y servicios, con especificación correcta de cantidad, características, composición, calidad y precio.

- d) La educación y la divulgación sobre el consumo adecuado de bienes o servicios, que aseguren la libertad de escogencia y la igualdad en la contratación.
- e) La protección administrativa y judicial contra la publicidad engañosa, las prácticas y las cláusulas abusivas, así como los métodos comerciales desleales o que restrinjan la libre elección...

Esta normativa otorga al consumidor el derecho a que se le brinde una información veraz y oportuna sobre los bienes y servicios, a efecto de garantizarle un ejercicio libre de su derecho de elección. Así como la protección administrativa y judicial contra la publicidad engañosa que restrinja ese derecho.

Además, también se entiende por “*consumidor promedio*” aquel destinatario final de bienes o servicios ofrecidos en el mercado, que normalmente está informado, que es razonablemente atento y perspicaz respecto de los signos marcarios que se le presentan, pero que no siempre es capaz de hacer un análisis pormenorizado de estos. Al mismo tiempo, este consumidor no es uno solo, no puede ser generalizado para todos los objetos de protección marcaria, sea para todos los productos o servicios, por cuanto, dependiendo de este objeto puede ser o no un especialista, es decir, puede estar o no mejor informado, dependiendo de si se trata de marcas muy especializadas, de uso general o masivo, siendo que no siempre está en capacidad de comparar en forma pormenorizada y acertada las marcas que le son ofrecidas, por ello regularmente confía en la imagen inmediata que estas le producen para individualizarlas y distinguir las.



En consecuencia, el signo propuesto  a todas luces carece de la capacidad distintiva necesaria para poder diferenciarse de los productos que comercializa la competencia, no siendo posible de esa manera proporcionarle protección registral, dado el alcance que debe garantizar la Administración registral, en resguardo de la protección para con el consumidor.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, apoderada especial de la compañía MITSUBOSHI BELTING LTD., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:16:17 horas del 26 de julio 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

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