



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2016-0337-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de Marca de Fábrica y Comercio (GTR) (12)

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2016-2321)

NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (NISSAN MOTOR CO. LTD.), Apelante

Marcas y Otros Signos



VOTO 0030-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del diecisiete de enero del dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada Maríanella Arias Chacón, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-679-960, apoderada especial de NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA also trading as NISSAN MOTOR CO. LTD., organizada y existente conforme a las leyes de Japón, domiciliada en N° 2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japón, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las trece horas treinta y ocho minutos veintiséis segundos del veintitrés de mayo del 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 11:34:29 horas del 9 de marzo del 2016, la licenciada Maríanella Arias Chacón, apoderada especial de apoderada especial de NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA also trading as NISSAN MOTOR CO. LTD., solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio



, en clase 12 Internacional para proteger y distinguir: Vehículos de locomoción



terrestre, aérea, acuática y férrea; automóviles, vehículos eléctricos, vagonetas; camiones; furgones (vehículos); vehículos de utilidad deportiva; autobuses; vehículos de uso recreativo (RV); autos deportivos; autos de carreras; bicicletas; camiones; carretillas elevadoras; tractores incluyendo tractores para jalar; pastillas de freno para vehículos terrestres; defensas de vehículos; bolsas de aire (dispositivo de seguridad para vehículos terrestres); guardabarros; partes de vehículos terrestres; aéreos y acuáticos, excluyendo llantas; accesorios para vehículos, excluyendo llantas”.

SEGUNDO. Que al ser las 14:00:59 horas del 6 de mayo del 2016, la representación de NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA also trading NISSAN MOTOR CO. LTD., solicito limitar el ámbito de protección como sigue *“Vehículos de locomoción terrestre, aérea, acuática y férrea; automóviles, vehículos eléctricos, vagonetas; camiones; furgones (vehículos); vehículos de utilidad deportiva; autobuses; vehículos de uso recreativo (RV); autos deportivos; autos de carreras; bicicletas; excluyendo accesorios y repuestos para autos no incluidos en otras clases”*.

TERCERO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 13:38:26 horas del 23 de mayo del 2016, indicó en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la marca solicitada para inscripción”***.

CUARTO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 13:25:20 horas del 1 de junio del 2016, la licenciada Maríanella Arias Chacón en la representación indicada, presentó Recurso de Apelación, en contra de la resolución relacionada, y por esa circunstancia, conoce este Tribunal.

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 nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa las deliberaciones de ley.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente:

1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la siguiente marca de



comercio: , registro 140900, cuyo titular es IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES BARAK S.A., vigente al 8 de setiembre del 2023, en clase 12, para proteger y distinguir: Accesorios y repuestos para autos no incluidos en otras clases. (v.f. 7 y 10 legajo de apelación).

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial



determinó rechazar la inscripción de la marca  pues posee similitudes gráficas y fonéticas importantes con el signo inscrito y los productos que protegen se relacionan estrechamente en la clase 12 internacional; siendo inminente el riesgo de confusión al coexistir



las marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, fundamentado en lo dispuesto en el Artículo 8 inciso b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la recurrente en sus agravios indica que su representada es una de las empresas automotrices más grandes del mundo, que el vehículo en cuestión, el Nissan identificado con la



marca , popularmente conocido como Nissan GT-R es un carro deportivo, de alto rendimiento y sus orígenes datan de 1966 con la fusión de Nissan con la compañía Prince Motor Company, y puede adquirirse en países como España, China, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, Alemania, Reino Unido, Rusia, Australia, Dubái, Abu-Dabi y África del Sur. Que el razonamiento del Registro de la Propiedad con respecto a la solicitud es totalmente incorrecto, pues no toma en cuenta elementos característicos del mismo y las diferencias existentes con los productos que cada marca distingue así como el tipo de consumidores, que si impregnan la distintividad requerida para ser objeto de protección legal. Que el signo debe ser analizado como un todo, incluyendo segmentos del mercado y donde van dirigidos como lo son personas que desean adquirir un auto deportivo, los cuales tienen acceso solo un sector del mercado. Por ultimo indica que entre los signos en cuestión existen suficientes diferencias que permiten su pacífica coexistencia registral.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La normativa marcaria es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando atente contra algún derecho de terceros, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión que la ley busca evitar. Así se desprende del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, donde declara la inadmisibilidad por derechos de terceros en los siguientes casos:

... 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 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...

Ahora bien, para que prospere el registro de una marca debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Este problema se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión o riesgo de asociación en perjuicio de los titulares de los signos inscritos y del mismo consumidor. Por su parte, éste último tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos y servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, y poder así determinar que esos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial, tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

A fin de determinar si existe conflicto entre dos signos distintivos, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas ordena el cotejo de los mismos. En este sentido el mencionado artículo señala:

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; [...]

En relación a ello el Tribunal Registral Administrativo 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 mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos tienen conceptualmente igual significado; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una idéntica o semejante cosa, característica o idea en los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

En el caso que nos ocupa, el signo propuesto y las marcas inscritas son las siguientes:

Signo		
Registro	Solicitado	140900
Marca	fábrica y comercio	comercio
Protección y Distinción	Vehículos de locomoción terrestre, aérea, acuática y férrea; automóviles, vehículos eléctricos, vagonetas; camiones; furgones (vehículos); vehículos de utilidad deportiva; autobuses; vehículos de uso recreativo (RV); autos deportivos; autos de carreras; bicicletas; excluyendo accesorios y repuestos para autos no incluidos en otras clases”.	Accesorios y repuestos para autos no incluidos en otras clases



<i>Clase</i>	<i>12</i>	<i>12</i>
<i>Titular</i>	NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (NISSAN MOTOR CO. LTD.),	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES BARAK S.A.

El vocablo **GTR** como elemento denominativo y distintivo de la marca solicitada, está íntegramente contenida en la marca inscrita. Esto genera una coincidencia total en el elemento principal de ambos signos. Fonéticamente las marcas se pronuncian y suenan igual, salvo por la cifra quinientos (500) que parecería que establece la diferencia, pero no la hace, ya que el consumidor medio normalmente percibe la marca como un todo, y esta es una diferencia que no se detiene a analizar ni comparar, generando entonces confusión visual como auditiva.

El significado como marca de este elemento tópico preponderante, las letras **GTR** trata de una clasificación que se le da a los automóviles, son las letras para cierta versión de algún modelo o tipo de motor, pero cada una de las letras tiene un significado, en el caso específico, **GT** significa Gran Turismo, donde se nombra los autos calificados para competir en carreras en carreteras locales, en la que participan coches normales, y la **R** de Racing o estilo Racing, que traducido al español significa carreras (<http://esdiversidad.blogspot.com/2008/08/que-significa-el-gtgtirt-y-dems-en-los.html>).

Es por ello que ideológicamente ambas marcas evocan en la mente del consumidor la misma idea, relegando de igual forma la cifra 500. Todas estas relaciones advierten mayores similitudes que diferencias desde todas las aristas gráfica, fonética e ideológica, lo que desencadena en un posible riesgo de confusión para el público consumidor de consentir la coexistencia de las marcas.

Ahora bien, desde el punto de vista de productos que pretende proteger y distinguir la pretendida, sean vehículos de locomoción terrestre, aérea, acuática y férrea; automóviles, vehículos eléctricos, vagonetas; camiones; furgones (vehículos); vehículos de utilidad



deportiva; autobuses; vehículos de uso recreativo (RV); autos deportivos; autos de carreras; bicicletas; excluyendo accesorios y repuestos para autos no incluidos en otras clases, existe una relación directa de productos alrededor de los vehículos, aun y cuando se haga la salvedad de exclusión de los “accesorios y repuestos para autos no incluidos en otras clases”.

Debe recordarse que la finalidad de una marca es lograr individualizar los productos o servicios que distingue, evitando que pueda provocar alguna confusión con otros similares que hayan sido puestos en el mercado por otros empresarios, con ello se protege no sólo al consumidor en su derecho a ejercer libremente su elección de consumo, sino también al empresario titular que ha registrado sus signos marcarios.

De lo anterior deriva que, aunque los signos en sí mismos tengan algún grado de similitud, si los productos o servicios que protegen son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione. En estos casos y aplicando el principio de especialidad contenido en el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan asociar. Es decir, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios totalmente disímiles, que no sean susceptibles de ser relacionados.

En el caso que nos ocupa, los signos son similares por lo que al verlos el consumidor podría pensar que se trata de una familia de marcas alrededor de autos y vehículos, confundiendo entonces el origen empresarial, siendo que para este Tribunal lo dispuesto en el artículo 8 inciso a y b es trascendental para confirmar lo resuelto por el Registro pues al estar inscrita la marca GTR500, no hay opción de aplicar el principio de especialidad dado que los productos se encuentran relacionados en el mismo sector. Una vez efectuado el cotejo conforme el artículo 24 del reglamento se concluyó que el citado signo no puede ser objeto de inscripción en protección de los derechos de terceros y el público consumidor.



Este Tribunal no comparte lo indicado por el recurrente al decir que existe la distintividad requerida para ser objeto de protección legal, pues como se indicó, los elementos característicos del signo son idénticos y no existen mayores diferencias con los productos a distinguir, así como el tipo de consumidores y mercado, ya que ambos signos tienen una íntima relación uno con otro, y el consumidor desde la persona que maneja un automóvil hasta el piloto de carreras, podrá hacer una relación empresarial entre los productos, puesto que los automóviles siempre requerirán repuestos y en algunos casos accesorios, razón por la que no puede aplicarse el principio de especialidad a favor de lo solicitado.

Por último, el hecho de que su representada de NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA also trading NISSAN MOTOR CO. LTD., sea reconocida a nivel mundial por el diseño y producción de vehículos y similares, no es un criterio que pueda venir a justificar el registro de una marca que resulta rechazable por ley y específicamente por derecho de terceros, misma que es tutelable de oficio, esto según el artículo 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por lo anterior, concluye este Tribunal que la marca propuesta violenta al artículo 8 inciso b) de la mencionada Ley de Marcas por provocar riesgo de confusión al consumidor medio en caso de coexistir los signos marcarios cotejados, porque los signos son similares y los productos a proteger son de la misma naturaleza incluso mantienen los mismos canales de distribución y comercialización.

Siendo procedente confirmar la resolución de las trece horas treinta y ocho minutos veintiséis segundos del veintitrés de mayo del 2016, declarando sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada Maríanella Arias Chacón, apoderada especial de NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA also trading NISSAN MOTOR CO. LTD., sobre la

inscripción de la marca de fábrica y comercio





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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 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 Maríanella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA also trading as NISSAN MOTOR CO. LTD., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las trece horas treinta y ocho minutos veintiséis segundos del veintitrés de mayo del 2016, la cual se *confirma*, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio



, en clase 12 Internacional. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INTRINSECAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCAS CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INADMISIBLES

TG: TIPOS DE MARCAS

TNR: 00:43:89

TNR: 00.60.55