

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0301-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de servicios:

XTREME FAMILY ENTERTAINMENT SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTIVA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 1784-2017)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO 0650-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con veinticinco minutos del veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada **Adriana Calvo Ferenández**, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-1014-0725, en su condición de apoderada especial de la empresa **XTREME FAMILY ENTERTAINMENT SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTIVA**, de esta plaza, cédula de persona jurídica 3-101-593857, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:43:53 horas del 17 de abril de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de febrero de 2017, la licenciada **Adriana Calvo Fernández**, de calidades y en su condición antes



dicha, solicitó la inscripción de la marca de servicios _____, en la clase 41 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales, todos relacionados con motocicletas”.

SEGUNDO. Que mediante resolución de prevención dictada a las 10:04:51 horas del 13 de marzo de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de servicios “**EXPOMOTOCICLETAS**”, bajo el registro número **180644**, en la clase 41 internacional, para proteger y distinguir en relación a la marca solicitada, servicios relacionados con estos, “**EXPOMOTOCICLETAS**”, bajo el registro número **180645**, para proteger y distinguir en clase 35, “servicios de venta y exhibición de motocicletas, afines y accesorios”, ambos propiedad de la empresa **Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria AIVEMA**.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 10:43:53 horas del 17 de abril de 2017, 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 27 de abril de 2017, la licenciada **Adriana Calvo Fernández**, en su condición antes dicha, apeló la resolución referida, y expresó agravios.

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, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Ortiz Mora, 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 hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de servicios “**EXPOMOTOCICLETAS**”, bajo el registro número **180644**, en **clase 41** del nomenclátor internacional, inscrita desde el 10 de octubre de 2008, y vigente hasta el 10 de octubre de 2018, para proteger y distinguir: “*servicios relacionados con la educación, formación, esparcimiento, tales como ferias de motocicletas, afines, exhibición y demostración de motocicletas, afines y sus accesorios*”, propiedad de la empresa **ASOCIACIÓN DE IMPORTADORES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA AIVEMA** (ver folio 16 del legajo de apelación)
2. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de servicios “**EXPOMOTOCICLETAS**”, bajo el registro número **180645**, en **clase 35** del nomenclátor internacional, inscrita desde el 10 de octubre de 2008, y vigente hasta el 10 de octubre de 2018, para proteger y distinguir: “*servicios de venta y exhibición de motocicletas, afines y sus accesorios*”, propiedad de la empresa **ASOCIACIÓN DE IMPORTADORES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA AIVEMA** (ver folio 17 del legajo de apelación)

TERCERO. 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.

CUARTO. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO Y SOBRE LOS ALEGATOS DE LA APELANTE. El criterio dado por el órgano a quo en la resolución recurrida se centra en las similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas de los signos enfrentados. Agregó que son más las semejanzas que pesan sobre los signos que las diferencias. Estableció que el riesgo de confusión y hasta de asociación empresarial existe en el signo solicitado porque al contrario de lo que manifiesta la apelante, existe una similitud evidente entre el signo solicitado y las marcas registradas. Señaló que a nivel gráfico el signo solicitado contiene siete letras iguales a los signos registrados. Acompañado de un diseño en la grafía de las letras, que no le otorga mayor diferencia para que el consumidor promedio no llegue a confundirse entre los signos analizados. Estableció que al compartir ciertamente el término principal el signo solicitado puede generar riesgo de

confusión en el consumidor. Señaló que a nivel fonético el cotejo versa sobre el elemento “XPOMOTO”, similar en los signos registrados, ambos inician su pronunciación de la misma manera, por lo que su fonética es idéntica en relación a las primeras letras, y en razón de ello a nivel auditivo el impacto sonoro de dichas letras es lo que el consumidor de manera directa va a relacionar con los servicios y de ahí el claro riesgo de confusión. A nivel ideológico indicó el Registro que al ser el signo solicitado muy similar a los registrados transmite o proyecta una idea similar al consumidor de un evento relacionado con motocicletas lo que genera riesgo de confusión por asociación empresarial. Con relación a los servicios a proteger estableció que existe una relación, lo que causa el riesgo de confusión ya que comparten canales de distribución, puntos de venta y consumidor medio y se encuentran vinculados con actividades como ferias o eventos con motocicletas y a su vez con la exhibición de motocicletas con lo cual estamos en presencia de servicios que llegan a relacionarse por su naturaleza. Concluyó que los signos gráfica, fonética e ideológicamente son similares, y además el signo solicitado busca proteger servicios que el consumidor puede asociar que tienen el mismo origen empresarial que los servicios de los signos registrados, y en virtud de ello, corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros. Consecuentemente, rechazó la marca propuesta por transgredir el artículo **8 incisos a) y b)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el apelante basó sus agravios en lo que significan las marcas débiles para indicar que las marcas inscritas se encuentran constituidas por términos genéricos y descriptivos en relación con los servicios que protegen y distinguen, sean de exposición o exhibición de motocicletas, por lo que no son susceptibles de apropiación individual por parte del titular de las marcas inscritas, y en ese sentido, deben soportar la inscripción de marcas similares. Hace referencia a la doctrina del autor Otamendi, donde las marcas débiles tendrán que coexistir con marcas similares (folio 23 del legajo de apelación). Señaló que al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por elementos de uso común, estos no deben ser considerados a efectos de determinar si existe confusión o asociación. Alegó que la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; y que nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz o frase genérica, debiendo más bien tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo



claramente del otro. Concluyó que en el presente caso la marca solicitada por su representada es una marca mixta, constituida tanto por la unión de los términos “XPO” y “MOTO” (siendo el primero un término de fantasía), como por un diseño, lo que produce que la marca sea suficientemente distintiva para diferenciar los servicios que protege y el origen empresarial de estos, de las marcas “EXPOMOTOCICLETAS” constituidas únicamente por términos genéricos no susceptibles de apropiación individual.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Para determinar la registrabilidad de los signos es preciso primero cotejarlos con los inscritos. Debe subrayarse que las marcas enfrentadas la



solicitada , y las inscritas “EXPOMOTOCICLETAS”, pueden calificarse como signo mixto, el solicitado, por estar conformados por elementos denominativos y figurativos; y como signos puramente denominativos los inscritos.

Realizada la confrontación de la marca solicitada y las inscritas, observa este Tribunal que los elementos denominativos de cada una de ellas “XPOMOTO” en la solicitada, y “EXPOMOTOCICLETAS” en las inscritas, que se constituyen en los elementos preponderantes de los signos enfrentados, así como en el factor tópico, por encontrarse en una primera posición. Los signos inscritos únicamente conformados por dichas palabras, lo que le facilita una mejor percepción por parte de los consumidores, por ser el primer lugar al que se dirige directamente su atención, de ahí que resultan muy similares, y a criterio de este Tribunal los elementos figurativos que componen a la marca solicitada no le dan al signo la posibilidad de coexistir registralmente en el mercado. Los signos no se diferencian entre sí, no se logra que deje de existir la posibilidad de riesgo de confusión y de asociación empresarial para el público consumidor, ni la transgresión al titular de un signo inscrito con anterioridad que goza del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso

dé lugar a la probabilidad de confusión, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Marcas.

Bajo tal premisa, examinados en su conjunto, el signo que se pretende inscribir



, con las marcas inscritas “EXPOMOTOCICLETAS”, a nombre de la **Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria AIVEMA**, se advierte entre ellas identidad gráfica, fonética e ideológica en sus elementos preponderantes denominativos, lo que da como resultado que el signo solicitado no presente una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad de forma que pueda coexistir registralmente con las marcas inscritas.

El Tribunal considera que no lleva razón la apelante en sus agravios, más aún, la marca solicitada distingue servicios relacionados con los servicios que protegen y distinguen los signos inscritos, y que ahora, el solicitante pretende también proteger y distinguir con una palabra “XPOMOTO” idéntica e inserta en los signos inscritos, y preponderante de ambos.

De ahí que se concluye que los signos en cotejo son idénticos en su elemento preponderante y confundibles entre sí, ya que como se dijo la marca solicitada se encuentra inserta dentro del signo inscrito, utilizando una abreviación de la palabra “**motocicletas**” sea, “**MOTO**”. Al respecto también puede aplicarse el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas que indica: “**Artículo 24.- Reglas para calificar la 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; ...*”.

En razón de lo anterior, a criterio de este Tribunal, no procede la inscripción del signo propuesto que se encuentra inserto dentro del inscrito, ya que además no resulta relevante el elemento figurativo que engloba el signo solicitado. Además, tal como se indicó los servicios son los mismos, por tal motivo, existe el riesgo de asociación empresarial, ya que al ver la parte

denominativa y figurativa del signo solicitado con la parte denominativa de las marcas registradas vemos que son idénticas, con lo cual el consumidor al ver estos elementos en forma sucesiva pensará que los servicios tienen un mismo origen empresarial y tramitar la marca pretendida puede perjudicar al titular registral y es justa causa para determinar la inadmisibilidad del signo solicitado.

En cuanto a los agravios de la apelante, debe indicárséle que el signo solicitado no debe incluir elementos similares o idénticos a un signo inscrito a pesar de tratarse de marcas débiles. Al respecto, debe tenerse muy presente que, al conformar una marca, su creador puede valerse de toda clase de elementos como: partículas, palabras, frases, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, genéricas o, descriptivas, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

Resulta claro que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo confusión o riesgo de asociación con signos ya inscritos a nombre de terceros.

En el caso concreto, el asunto radica en que puede llevar razón el apelante en indicar que las marcas débiles tal como lo ha señalado la doctrina, deben de soportar la inscripción de marcas similares, sin embargo, este Tribunal ha tomado la decisión de proteger al consumidor ante falencias de esta naturaleza. En esta conceptualización contribuye también la aplicación directa del objeto de la citada Ley regulado en su artículo 1º, el que reza:

*“**Artículo 1.- 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. ...”* (lo subrayado y en negrita es nuestro).

Lo anterior a efecto de evitar cualquier riesgo de confusión en que pueda incurrir el público consumidor. Al respecto, afirma la doctrina que: “... *Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediano de los productos o servicios que consume ...*” (Lobato, Manuel, “Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288).

En ese sentido, este Tribunal no va a permitir la inscripción de signos que conlleven al consumidor a un riesgo de confusión o a un riesgo de asociación, como tampoco, el perjuicio económico a empresarios que se encuentren bajo esa circunstancia, aunque sus marcas en línea de principio sean con contenido común, genérico o, descriptivo, pero bajo el riesgo de que cualquier interesado pueda pedir su nulidad tal como lo establece el artículo 37 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por otra parte, debe traerse a colación el marco de calificación del registrador, que hace un análisis de las formalidades intrínsecas y extrínsecas del acto solicitado, en donde si encuentra un derecho de tercero que se deba proteger porque la marca solicitada es idéntica o similar a la inscrita y sus productos o servicios son idénticos, similares o se encuentran relacionados, debe proceder a rechazar esa solicitud.

Precisamente, el inciso e) del artículo 24, dispone: “... *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: ... 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; ...*”. Las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y en razón de ello, el Tribunal debe hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad que consisten en impedir que terceros utilicen su signo o uno similar para productos o servicios

idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

En el mismo sentido, el artículo 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina 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) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos y servicios puedan causar riesgo de confusión o riesgo de asociación al público consumidor.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y, por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea idéntica o similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión o un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

En lo que respecta a la utilización del principio de especialidad, en este caso se ha de indicar, que los productos que se pretenden proteger y distinguir para el signo solicitado y los servicios que ampara la marca inscrita, están directa y estrechamente relacionados, tal y como se explicó supra, y como lo estableció el Órgano a quo, por lo que a este punto no es posible su coexistencia.

Así las cosas, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación de los signos, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables el artículo 1º, los incisos a) y b) del artículo 8 y el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 7978 y los incisos c) y e) del artículo 24 de su Reglamento, puesto que dichas normas prevén, la irreregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa.

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar más sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan improcedentes.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre los signos cotejados por encontrarse inscritas las marcas de servicios “**EXPOMOTOCICLETAS**”, y de permitirse la inscripción de la marca de servicios solicitada “**XpoMoto (DISEÑO)**”, se quebrantaría con ello la normativa antes citada de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo pertinente es rechazar los agravios formulados por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto la licenciada **Adriana Calvo Fernández**, en su condición de apoderada especial de la empresa **Xtreme Family Entertainment SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTIVA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:43:53 horas del 17 de abril de 2017, la cual en este acto se confirma, denegándose la inscripción de la marca de comercio solicitada.

SEXTO. 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, 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta 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 **Adriana Calvo Fernández**, en su condición de apoderada especial de la empresa **Xtreme Family Entertainment SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTIVA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:43:53 horas del 17 de abril de 2017, la cual en este acto se confirma, denegándose la inscripción de la marca



de servicios solicitada XpoMoto, en la clase 41 de la nomenclatura 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33