

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0938- TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción de la Marca “AUSTONE”

BRIDGESTONE LICENSING SERVICES Y BRIDGESTONE CORPORATION,
apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 6225-09)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 1205-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las quince horas treinta y cinco minutos del dieciséis de diciembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, mayor, casada abogada, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad número uno novecientos ochenta y cuatro, seiscientos noventa y cinco apoderada especial de la sociedad **BRIDGESTONE LICENSING SERVICES Y BRIDGESTONE CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas veintidós minutos treinta segundos del veintinueve de setiembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día catorce de julio de dos mil nueve, por el Licenciado José Antonio Gamboa Vásquez, mayor, casado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad uno cuatrocientos sesenta y uno ochocientos tres, apoderado especial de la compañía **COOPER CHENGSHAN (SHANDONG) TIRE COMPANY LTD**, organizada y existente bajo las leyes de la República Popular China domiciliada en No.98, Nan Shan Road North, Rongcheng City, Shandong, Province, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio

★ **AUSTONE** ★

en clase 12, para proteger y distinguir “Llantas para vehículos; bandas de rodamiento lisas para llantas de vehículo; bandas de rodamiento tipo tractor para llantas de vehículo; estructura principal de soporte para llantas con neumático; bandas de rodamiento para llantas de doble huella para vehículo; llantas con neumático; llantas sólidas para vehículos; neumáticos para llantas de vehículo”

SEGUNDO. Publicado el edicto y dentro del término de ley se opuso la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, apoderada especial de la sociedad **BRIDGESTONE LICENSING SERVICES Y BRIDGESTONE CORPORATION**. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas veintidós minutos con treinta segundos del veintinueve de setiembre de dos mil diez, resolvió “...se declara sin lugar las oposición interpuesta por la señora **MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS**, apoderada especial de **BRIDGESTONE LICENSING SERVICES INC Y BRIDGESTONE CORPORATION**, contra la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**AUSTONE (DISEÑO)**”, en clase 12 internacional, presentado por el señor **JOSÉ ANTONIO GAMBOA VASQUEZ** en su condición de apoderado especial de **COOPER CHENGSHAN (SHANDONG) TIRE COMPANY LTD**, la cual se acoge”

TERCERO. Que la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, apoderada especial de la sociedad **BRIDGESTONE LICENSING SERVICES INC Y BRIDGESTONE CORPORATION**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas veintidós minutos treinta segundos del veintinueve de setiembre de dos mil diez.

CUARTO. 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 a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera

del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como tales los siguientes: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las marcas:

- 1) **FIRESTONE**, bajo el registro número 607, titular **BRIDGESTONE LICENSING SERVICES INC**, para proteger en clases 12 internacional: “Neumáticos, llantas de hule y remiendos para llantas, cantos para ruedas y otras partes para ruedas”. (Ver a folios 92 a 93 del expediente administrativo)
- 2) **BRIDGESTONE** Bajo el registro número 115219, titular **BRIDGESTONE CORPORATION** para proteger en clase 12 internacional “Llantas y neumáticos para vehículos, ruedas de vehículos, bicicletas y sus piezas y todos los demás productos incluidos en esta clase”. (Ver folios 94 a 96 del expediente)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Que la empresa **BRIDGESTONE LICENSING SERVICES INC Y BRIDGESTONE CORPORATION** demostrara la notoriedad de las marcas **FIRESTONE y BRIDGESTONE**.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso bajo examen el Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar la oposición formulada por la apoderada de la compañías **BRIDGESTONE LICENSING SERVICES INC Y BRIDGESTONE CORPORATION**, al considerar que realizado el cotejo marcario, ideológicamente no presentan similitud, ya que no evocan la misma idea en la percepción del



consumidor y que desde el punto de vista fonético, el sonido producido al articular las palabras es totalmente diferente, por lo cual se determina que no existe semejanza ya que es evidente que gráfica, ideológica y fonéticamente los primeros términos de las marcas en conflicto son diferentes lo que le otorgan distintividad, siendo posible la coexistencia registral y en el mercado de ambos signos marcarios.

Por su parte la apelante representante de las compañías **BRIDGESTONE LICENSING SERVICES INC Y BRIDGESTONE CORPORATION**, indica que la empresa **FIRESTONE** es establecida en 1900 en Ohio Estados Unidos, siendo que **BRIDGESTONE CORPORATION** compra la empresa **FIRESTONE**, convirtiéndose en el conjunto de compañías más grande a nivel mundial en lo que a llantas y neumáticos se refiere, que el prestigio, la calidad y la fama de **BRIDGESTONE / FIRESTONE** les han sido merecedoras de innumerables premios, siendo que las marcas de su representada gozan de un renombre a nivel mundial, con una antigüedad con más de cien años y que conforme al artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, las marcas de su representada cumplen con cada uno de esos requisitos gozando de notoriedad.

CUARTO. ANÁLISIS DEL CASO. Es importante señalar que respecto a los agravios de la oponente relativos a la notoriedad de la marca de sus representadas, se ha de indicar al igual que lo hizo el a quo, que la recurrente no presenta prueba que acredite esa característica. Al respecto el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos el cual dispone:

***Artículo 45.-Criterios para reconocer la notoriedad.** Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:*

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.*
- b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.*
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante.*

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue”,

Tal y como lo indica la norma señalada, no se demostró con los elementos probatorios aportados, ninguno de los elementos preceptuados en ese numeral para tener por acreditada la notoriedad pedida, razón por la cual los agravios de la apelante deben ser rechazados por carecer de fundamento legal alguno. Tómese en cuenta que no demuestra la extensión de su conocimiento en el sector pertinente, la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca, requisitos indispensables para adquirir esa condición. Recuérdese que la prueba debe de ser valorada en su conjunto y lo aportado apenas significa un pequeño indicio, que no es suficiente para la adquisición de ese beneficio. Además conforme se determinará adelante los signos confrontados son disímiles, por lo que aunque se acreditara la notoriedad, esto no hubiere afectado el signo pedido, ya que no existe confusión entre éstos.

QUINTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. En cuanto a los agravios expuestos por la apoderada de la compañía **BRIDGESTONE LICENSING SERVICES INC Y BRIDGESTONE** y a efecto de resolver su sustento, y superado el escollo de la notoriedad, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del solicitado.

De los artículos citados se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber:

“(…) 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...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

En virtud de lo expuesto, tal y como lo manifestó el Registro de Instancia las marcas bajo examen

SIGNO SOLICITADO

⊙ **AUST** ⊙ **NE**

SIGNOS INSCRITOS

BRIDGESTONE

“Llantas y neumáticos para vehículos, ruedas de vehículos, bicicletas y sus piezas y todos los demás productos incluidos en esta clase”; clase 12 internacional

FIRESTONE

“Neumáticos, llantas de hule y remiendos para llantas, cantos para ruedas y otras partes para ruedas; clase 12 internacional

Siendo de tipo Mixto el signo solicitado y denominativas las marcas inscritas, según puede desprenderse de las certificaciones que constan en el expediente, en este escenario no se observa elemento alguno que haga posible pensar en la existencia de un riesgo de confusión o de asociación, pues, se vislumbra que no existe posibilidad que al estar el consumidor frente a la denominación de una u otra marca, pueda interpretar que existe conexión entre los titulares de los signos, situación que refuerza la distintividad que tiene la marca solicitada. En este sentido podrán coexistir en el mercado y el público las percibirá de una forma diferente, nótese que gráficamente la marca solicitada lo único que tienen en común son cinco letras ubicadas en el mismo orden que las inscritas a saber: “STONE, pero la raíz de cada una de ellas, resulta ser distintivo y diferente, por lo que analizados en un todo, no se puede concebir una semejanza tal que haga imposible la coexistencia registral

Hecho el ejercicio anterior, y aplicada la normativa citada, este Tribunal arriba a la conclusión tal y como lo expresó el Registro de Propiedad Industrial en la resolución recurrida, que es posible la coexistencia registral de las marcas contrapuestas, porque no da lugar, a que el público consumidor crea que los productos a distinguir tienen un origen común.

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, apoderada especial de la sociedad **BRIDGESTONE LICENSING SERVICES Y BRIDGESTONE CORPORATION**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas veintidós minutos treinta segundos del veintinueve de setiembre de dos mil diez.

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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral

Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, apoderada especial de la sociedad **BRIDGESTONE LICENSING SERVICES Y BRIDGESTONE CORPORATION**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas veintidós minutos treinta segundos del veintinueve de setiembre de dos mil diez, la cual se confirma, acogiendo la inscripción de la marca **AUSTONE (DISEÑO)**. 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

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.