



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Exp. N° 2014-0591-TRA-PI**

**Oposición a Solicitud de Inscripción de Marca de Fábrica y Comercio  
(KINGSTONE) (12)**

**BRIDGESTONE LICENSING SERVICES INC Y BRIDGESTONE CORPORATION:**

**Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2013-5158)**

**Marcas y Otros Signos**

***VOTO N° 244-2015***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cinco minutos del diecisiete de marzo del dos mil quince.***

Conoce este Tribunal del Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada ***María de la Cruz Villanea Villegas***, mayor de edad, con cédula de identidad número 1-984-695, Apoderada Especial de las empresas ***BRIDGESTONE LICENSING SERVICES INC*** y ***BRIDGESTONE CORPORATION***, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las once horas un minuto doce segundos del seis de junio del dos mil catorce.

***RESULTANDO***

***PRIMERO.*** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las once horas tres minutos cinco segundos del trece de junio del dos mil trece, la Licenciada ***María del Pilar López Quirós***, mayor, casada, cédula de identidad número 1-1066-601, Apoderada de ***SICHUAN YUANXING RUBBER CO., LTD***, solicitó la inscripción y registro de la marca de fábrica y comercio ***KINGSTONE***, cuyo país de origen es China, en clase 12



internacional, para proteger y distinguir: *“Cámaras de aire para neumáticos; cubiertas de neumáticos para vehículos; cubiertas (neumáticos) para ciclos y bicicletas; neumáticos; carcasas de neumáticos; automóviles (cubiertas de neumáticos para); equipos para reparar cámaras de aire; bicicletas; motocicletas”*.

**SEGUNDO.** Que publicado el edicto de ley en el diario oficial La Gaceta números 163, 164 y 165 de los días 27, 28 y 29 de agosto del dos mil trece, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado a las doce horas cincuenta y cinco minutos cuarenta y ocho segundos del veintiocho de octubre del dos mil trece, la Licenciada *María de la Cruz Villanea Villegas*, representante legal de las empresas **BRIDGESTONE LICENSING SERVICES INC** y **BRIDGESTONE CORPORATION**, plantea formal oposición contra la solicitud de registro de la marca antes indicada con base en la marca de su propiedad *“Firestone”*.

**TERCERO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas un minuto doce segundos del seis de junio del dos mil catorce, indicó en lo conducente, lo siguiente: *“POR TANTO Con base en las razones expuestas [...] se resuelve: I. Se tiene por no demostrada la notoriedad de los signos oponentes. II: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por [...] BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC, y BRIDGESTONE CORPORATION, contra la solicitud de inscripción de la marca “KINGSTONE” en clase 12 presentada por [...] SICHUAN YUANXING RUBBER CO., LTD., la cual se acoge. [...]”*.

**CUARTO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las catorce horas veinticuatro minutos cuarenta y un segundos del once de julio del dos mil catorce, la Licenciada *María de la Cruz Villanea Villegas*, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, misma que fue admitida por 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, o a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la Ureña Boza, y;**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal acoge como hechos probados los siguientes:

1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica **FIRESTONE**, en clase 12 Internacional, Registro 607, presentada el 18 de enero de 1914 y vigente hasta el 29 de julio del 2024. (folios 117 y 193).

2- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y servicios **FIRESTONE**, en clases 1; 17; 19 y 37 Internacional, Registro 201350, presentada el 16 de julio del 2009 y vigente hasta el 31 de mayo del 2010. (folios 119 y 195).

3- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica **FIRESTONE DOMINA EL CAMINO**, en clase 12 Internacional, Registro 96141, presentada el 28 de setiembre de 1995 y vigente hasta el 16 de agosto del 2016. (folio 197).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho no probado el siguiente:

1- Que las empresas opositoras y apelantes **BRIDGESTONE LICENSING SERVICES INC** y **BRIDGESTONE CORPORATION**, no demostraron la notoriedad de los



signos oponentes **“FIRESTONE”, FIRESTONE DOMINA EL CAMINO”** y **“BRIDGESTONE”**, ni se consolidó acto alguno de competencia desleal.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el presente asunto, el Registro de la Propiedad Industrial, considera que no se presenta entre los signos semejanza capaz de producir confusión en el consumidor, por lo que se rechaza la oposición incoada por las empresas **BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC,** y **BRIDGESTONE CORPORATION** y se acoge la solicitud de inscripción de la marca **KINGSTONE.**

Por su parte, el representante de las empresas **BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC,** y **BRIDGESTONE CORPORATION** manifiesta en sus agravios que es cierto que a la fecha las marcas **“FIRESTONE”** y **“BRIDGESTONE”** no han sido declaradas notorias por una autoridad competente y que el Registro de la Propiedad Industrial tiene la capacidad para atribuirle dicha envergadura, además de alegar una competencia desleal y que el cotejo de los signos indica que los mismos no son capaces de crear confusión en el consumidor. Que las marcas son muy similares a nivel gráfico, fonético e ideológico, así como que los canales de distribución, puntos de venta y tipo de consumidores son exactamente los mismos, traduciéndolo en un riesgo de confusión inmediato y automático para un cliente que relacionará el producto uno con el otro.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** La compañía china **SICHUAN YUANXING RUBBER CO., LTD,** solicitó la inscripción y registro de la marca de fábrica y comercio **KINGSTONE,** cuyo país de origen es China, en clase 12 internacional, para proteger y distinguir: **“Cámaras de aire para neumáticos; cubiertas de neumáticos para vehículos; cubiertas (neumáticos) para ciclos y bicicletas; neumáticos; carcasas de neumáticos; automóviles (cubiertas de neumáticos para); equipos para reparar cámaras de aire; bicicletas; motocicletas”,** mientras que las empresas **BRIDGESTONE LICENSING SERVICES INC** y **BRIDGESTONE CORPORATION,** plantean formal oposición contra la anterior marca, aduciendo que el signo



en discordia genera un riesgo de confusión y asociación en cuanto a los orígenes empresarial de los productos, presentan similitud, carecen de distintividad y que genera engaño, por lo que de ser autorizado su registro, se quebrantarían las prohibiciones intrínsecas y extrínsecas de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Tal oposición fue rechazada, por lo que el representante de las empresas **BRIDGESTONE LICENSING SERVICES INC** y **BRIDGESTONE CORPORATION**, apela y reitera en sus expresión de agravios, semejantes argumentos a los ya señalados, considerando este Tribunal que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber denegado la oposición presentada en contra de la citada solicitud de registro marcario.

De acuerdo con el artículo segundo de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, una marca es:

*“[...]Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase [...]”*

Se deduce de esa norma la característica fundamental que debe contener cualquier marca para ser inscrita, sea la **aptitud distintiva**, que se manifiesta en la habilidad que tiene un signo para distinguir en el mercado los productos o servicios de un comerciante, respecto de los de otros que sean competidores suyos, permitiéndole al consumidor o usuario diferenciarlos e identificarlos, tal como queda enunciado en el artículo primero de esa misma Ley.

*“[...] 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.[...]*”

Bajo esa perspectiva, si lo que la normativa marcaría pretende es asegurar el derecho del titular de una marca a la individualización de su producto o servicio, y asegurar el innegable derecho del consumidor a no ser confundido, el signo debe ser *distintivo*, no se permite la inscripción de aquellos que carezcan *intrínsecamente* de esa aptitud, básicamente, porque se tratan de términos genéricos, es decir, de los que se emplean en el lenguaje cotidiano para referirse a los productos o servicios que quieran identificarse; de *términos descriptivos*, sea de los que hacen mención a alguna de sus características, ciertas o no, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza; o de *términos engañosos*, como los que podrían desorientar la decisión de consumo del público; y tampoco se permite la inscripción de aquellos que carezcan *extrínsecamente* de esa aptitud, esto es, de aquellos signos que conllevan un *riesgo de confusión*, es decir, de los que por presentar igualdades o similitudes, sean en los campos visual (gráfico), auditivo (fonético) o ideológico (conceptual), con otros signos, pueden inducir en error a los consumidores acerca del origen empresarial de los productos o servicios que pretende elegir en el mercado, elementos todos que son, en gran medida, los motivos básicos para la *irregistrabilidad* como marca de un determinado signo.

El Registro de la Propiedad Industrial actúa a derecho al determinar que el signo solicitado **KINGSTONE** no contraría las prohibiciones contempladas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por cuanto:

- a) Gráficamente, la composición del conjunto “**FIRESTONE**” y “**FIRESTONE DOMINA EL CAMINO**” no crean similitud con la solicitada “**KINGSTONE**”. El consumidor que aprecia ambas marcas no fragmentará las mismas, mucho menos las separará con un guión **FIRE - STONE** y **KING - STONE** para percibir esa similitud.
- b) Fonéticamente, la vocalización de ambas marcas **FIRESTONE** y **KINGSTONE** las diferencia **FIRE** vrs. **KING** donde solo una letra se repite, misma que no genera identidad alguna en su pronunciación en el idioma inglés (fire = faier, y king = king).



- c) Ideológicamente, los conceptos que se mencionan son diametralmente diferentes sean **FIRE y KING / FUEGO y REY**, siendo que los consumidores de habla inglesa y aun el público con conocimiento básico de este idioma, que en Costa Rica son bastantes porque esa materia se recibe desde la escolaridad, diferenciarían esos términos y no los asociarían entre sí.

Es claro que el público en el mercado no analiza los signos simultáneamente, y los adquiere sin hacer estudio alguno para que lo recuerde y asocie directamente con los signos en disputa, por tanto no califica ninguna similitud gráfica, fonética e ideológica, cuestión por la que se debe aplicar el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos:

*“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: [...]*

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

Es por ello que para este Tribunal, la marca solicitada **KINGSTONE** tiene aptitud distintiva, por no mostrar características genéricas, descriptivas o engañosas, que son los motivos de irregistrabilidad de un signo conforme al artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por otra parte, y contrario de las manifestaciones y agravios del apelante, este Tribunal difiere en el hecho que su marca sea notoria; la notoriedad se basa en un análisis exhaustivo de pruebas que se otorguen en autos y atribuida por la autoridad competente, es ilusorio que la sola manifestación del opositor al registro de una marca haga que su marca sea notoria.



La notoriedad de una marca se circunscribe además al fundamento de los artículos 2, 44 y 45 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y numeral 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, mismos que indican:

*“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.”*

La prueba aportada en autos no es idónea ni legalmente admisible para reconocer la notoriedad de la marca, puesto que el oponente principalmente se basó en la marca **BRIDGESTONE** no así en el distintivo **FIRESTONE**, siendo ayuna en estudios técnicos que demuestren con seguridad la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, entre otras, que propongan datos reales y contundentes sobre la difusión de la marca. Al no demostrar la notoriedad de la marca por ende no se puede demostrar tipo alguno de competencia desleal por parte del titular de la marca solicitada.

Por todo lo anterior se colige que el signo propuesto es registrable por no incurrir en prohibiciones intrínsecas o extrínsecas que se lo impidan, y la resolución venida en alzada muestra, de manera elocuente y fundamentada, una muy acertada hermenéutica jurídica avalada por este Tribunal, por lo se debe declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en representación de las empresas **BRIDGESTONE LICENSING SERVICES INC** y **BRIDGESTONE CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las las once horas un minuto doce segundos del seis de junio del dos mil catorce.



**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 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara *sin lugar* el recurso de apelación presentado por la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, Apoderada Especial de las empresas **BRIDGESTONE LICENSING SERVICES INC** y **BRIDGESTONE CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las las once horas un minuto doce segundos del seis de junio del dos mil catorce, la cual se *confirma*, denegando la oposición de inscripción de la marca “**KINGSTONE**”, la cual se acoge. 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**



***MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES***

***TE. Marcas con falta de distintividad***

***Marca descriptiva***

***TG. Marcas inadmisibles***

***TNR. 00.60.55***