



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0861-TRA-PI

Solicitud de registro de marca de fábrica “CARTER”

FEDERAL MOGUL CORPORATION, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 3102-06)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO 351-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las diez horas treinta minutos del diecisiete de abril de dos mil nueve.

Recurso apelación presentado por el Licenciado Luis Antonio Salazar Villalobos, mayor de edad, casado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número uno- seiscientos veintiséis-setecientos cincuenta y uno, en su condición de apoderado especial de la empresa **FEDERAL-MOGUL CORPORATION**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Delaware, domiciliada en 26555 Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48034, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, siete minutos y un segundos, del diez de setiembre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha siete de abril de dos mil seis, el Licenciado Luis Antonio Salazar Villalobos, como gestor de negocios de **FEDERAL-MOGUL CORPORATION**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CARTER**”, para partes y



accesorios para vehículos terrestres, a saber; embragues de ventilación, marchas arranque automotor, bombas de gasolina, filtros de aire, bombas de agua, embragues clutches, ensambles de embragues, partes para el control de emisión a saber, válvulas PCV, filtros, amortiguadores de aire y de estrangulación, en clase 12 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que mediante auto de las nueve horas, veintisiete minutos y treinta y dos segundos del tres de agosto de dos mil seis el Registro de la Propiedad Industrial le comunicó al solicitante del registro que se encontraba inscrita la marca “CANTER” de MITSUBISHI FUSO TRUCK AND BUS COPORPORATION, en clase 12, quien se pronunció con relación a la objeción señalada y la Dirección de la referida Dependencia, mediante la resolución de las catorce horas, siete minutos, un segundo del diez de setiembre de dos mil ocho, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Luis Antonio Salazar Villalobos, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiuno de octubre de dos mil ocho, interpuso recurso de apelación.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

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

Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de la sociedad MITSUBISHI FUSO TRUCK AND BUS CORPORATION, se encuentra inscrito el signo distintivo “CANTER”, bajo el acta de registro número 38095, desde el 23 de noviembre de 1967 y hasta el 23 de noviembre de 2013, para proteger vehículos o máquinas de acarreo, accesorios y partes, en Clase 12 de la nomenclatura internacional. (Ver folio 61).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, se tiene que el Registro de la Propiedad Industrial denegó el registro del signo “CARTER”, con fundamento en el artículo 8 literales a) y c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término similar a la marca inscrita “CANTER”, presentándose así similitud gráfica y fonética, denotándose la falta de distintividad, además que ofrecen productos iguales en la misma clase 12 internacional por lo que es inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, siendo la marca propuesta casi idéntica con la inscrita, no es posible darle el registro correspondiente.

Por su parte, en el escrito de expresión de agravios la empresa apelante argumentó que analizadas en su visión de conjunto se aprecia que las marcas involucradas no son idénticas ni similares, pues difieren gráfica y fonéticamente; que los productos son distintos ya que la marca Carter protege partes y accesorios para vehículos terrestres y la marca inscrita vehículos y máquinas de acarreo por lo que se trata de canales de comercialización diferentes. Destaca,



que ambas marcas coexisten registralmente en Estados Unidos y en otros países tales como Colombia, Chile, Suiza y Nueva Zelanda.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Respecto a las alegaciones del recurrente, este Tribunal es del criterio que las mismas no son de recibo. El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los incisos a) y c) 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, o productos o servicios diferentes pero susceptibles de ser asociados y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar confusión al público consumidor.

Por su parte, el Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece en el artículo 24 las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios. Tal examen o cotejo entre los signos resulta imprescindible, ya que la finalidad de una marca es individualizar productos o servicios, con el fin de diferenciarlos de otros iguales o similares existentes en el comercio y que puedan provocar en el público consumidor alguna confusión, con lo que se protege no solo al consumidor, sino también al empresario. En referencia a este examen, el Dr. Fernández Novoa indica: “...ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna...” (Fernández Novoa, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199).

En tal sentido, el registro de un signo debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario, es decir, no debe presentar similitudes fonéticas, gráficas o conceptuales con otros signos de su especie, ya registrados o presentados para su registración.

QUINTO. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial determinó que la marca solicitada “**CARTER**”, en **Clase 12** de la nomenclatura internacional, y la marca inscrita “**CANTER**”, también en clase 12, son semejantes gráfica y fonética al grado de inducir error a los consumidores y ocasionar confusión entre los mismos.

En efecto, examinadas en su conjunto la marca que se pretende inscribir y la inscrita, como marcas denominativas, que no presentan diseños ni grafías especiales, muestran una similitud gráfica y fonética. Gráfica, ya que a simple vista, las denominaciones enfrentadas son similares, siendo la tercera letra la única diferencia que ambos signos presentan, en el caso de la pretendida marca es una “R” y en la inscrita la letra “N”, los demás caracteres son equivalentes no presentan diferenciación, lo cual conlleva a una similitud en su pronunciación y por ende en su audición.

Ahora bien, no sólo se advierte una similitud gráfica y fonética, lo que por sí es motivo para impedir su inscripción, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, pues ellas se relacionan en cuanto a los productos toda vez que pertenecen al mismo campo sea el automotriz.

La marca inscrita a nombre de Mitsubishi Fuso Truck And Bus Corporation, protege vehículos o máquinas de acarreo, accesorios y partes, en clase 12 de la nomenclatura internacional, y, el signo solicitado enlista “accesorios para vehículos terrestres, a saber; embragues de ventilación, marchas arranque automotor, bombas de gasolina, filtros de aire, bombas de agua, embragues clutches, ensambles de embragues, partes para el control de



emisión a saber, válvulas PCV, filtros, amortiguadores de aire y de estrangulación.”, productos que están relacionados con los anteriores, siendo que tal afinidad podría conllevar a una correlación entre los signos, pudiendo generar confusión en los adquirentes del producto por asociación, pues no se considera que los productos solicitados sean de exclusivo consumo de profesionales, sino de consumidores promedio que pueden confundir el origen empresarial de las partes de vehículos por no ser los signos suficientemente distintivos entre sí. En este sentido, la doctrina señala que *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume.”* (LOBATO (Manuel) Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Civitas Editores, España, página 288)

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, tener por configurada la prohibición relativa de registro del artículo 8 incisos a) y c) de la Ley de Marcas citada. De esta manera, no advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de ambas marcas, quebrantaría esa función distintiva que persigue la normativa marcaria y a su vez, restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza la empresa Mitsubishi Fuso Truck And Bus Corporation como titular de la marca de fábrica registrada **“CANTER”** en clase 12 de la Nomenclatura Internacional de Niza.

SEXTO. Por lo anterior, no lleva razón el apelante al señalar en su escrito de expresión de agravios que las marcas enfrentadas tienen elementos que no crearían confusión entre el público consumidor y que los productos que protegen son distinguibles. Tal y como lo señala el inciso f) del citado artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, *“No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es*



suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos...” .

Por otra parte, para subrayar la susceptibilidad registral de la marca “**CARTER**”, el recurrente argumenta que ambas marcas coexisten registralmente en Estados Unidos, Colombia, Chile, Suiza y Nueva Zelanda de los cuales se anexa copias de Internet de información de las Oficinas de Marcas de diferentes países. Sobre tal argumentación, estima este Tribunal que no puede acogerse, pues como en reiteradas ocasiones se ha indicado, la inscripción de una marca en un país no la hace automáticamente registrable en otro, ya que en principio, la registración es una facultad que ostenta cada Estado que depende de las circunstancias atinentes a cada Registro, según lo dispuesto por el artículo 6 inciso 1 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por Costa Rica mediante la Ley N° 7484 de 25 de marzo de 1995.

SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se concluye que, las disposiciones prohibitivas del artículo 8° literales a) y c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como así se dispuso, por lo que procede declarar sin lugar el recurso interpuesto por el Licenciado Luis Antonio Salazar Villalobos, en representación de la sociedad FEDERAL-MOGUL CORPORATION, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, siete minutos un segundo del diez de setiembre de dos mil ocho, la cual se confirma.

OCTAVO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039 y

2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación formulado por el Licenciado Luis Antonio Salazar Villalobos, en representación de la sociedad **FEDERAL-MOGUL CORPORATION**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, siete minutos un segundo del diez de setiembre de dos mil ocho, la cual se confirma. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Pedro Suárez Baltodano



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.