



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2014-0638-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio (SUPER KING) (12)**

**Mayor Servicios S.A.: Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2014-3063)**

### ***VOTO No. 0402-2015***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con treinta y cinco minutos del doce de mayo del dos mil quince.***

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada ***María de la Cruz Villanea***, mayor, casada una vez, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad número 1-984-695, Apoderado Especial de la sociedad ***MAYOR SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA***, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las catorce horas seis minutos veintiocho segundos del doce de agosto del 2014.

#### ***RESULTANDO***

***PRIMERO.*** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las catorce horas veintiocho minutos dieciocho segundos del cuatro de abril del 2014, la Licenciada ***María de la Cruz Villanea*** en la condición indicada, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio ***SUPER KING***, en clase 12 de la clasificación internacional NIZA, para distinguir y proteger: “***Llantas***”.

***SEGUNDO.*** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas seis minutos veintiocho segundos del doce de agosto del 2014, indicó en lo conducente, lo siguiente: “***POR TANTO: Con base en las razones expuestas [...] SE***



**RESUELVE:** *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada SUPER KING para la clase 12 internacional. [...]”.*

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las trece horas treinta y seis minutos cincuenta y tres segundos del veintiuno de agosto del 2014, la Licenciada *María de la Cruz Villanea* en la representación indicada, presentó **Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio**, en contra de la resolución relacionada, misma que fue admitida por este Tribunal.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro plazo legal previo a las deliberaciones de rigor.

**Redacta la Juez Mora Cordero, 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 **ROAD KING**, en clase 12 Internacional, Registro 119707, inscrita y vigente hasta el 25 de abril del 2020, para proteger “Llantas para vehículos”. (folio 10).



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

fábrica y comercio , en clase 12 Internacional, Registro 184062, inscrita y vigente hasta el 16 de enero del 2019, para proteger “Vehículos motorizados, automotores de dos ruedas incluidas las motocicletas, scooters, ciclomotores, sus partes y accesorios. Automotores de tres ruedas, a saber calesas, sus partes y accesorios”. (folio 12).

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



fábrica y comercio **KING LONG**, en clase 12 Internacional, Registro 186212, inscrita y vigente hasta el 06 de febrero del 2019, para proteger “Autobuses (motor); automóviles; carrocerías para automóviles; chasis para automóviles, llantas para automóviles, tapicería para vehículos; locomotoras; motocicletas; autos deportivos; motores de vehículos terrestres; vehículos para la locomoción por tierra, aire, agua o ferrocarril; portaequipajes para vehículos; asientos de vehículos; fundas para asientos de vehículos; cinturones de seguridad para asientos de vehículos; parachoques para automóviles; volantes para vehículos, cámaras de aire para neumáticos; alarmas antirrobo para vehículos; aviones”. (folio 14).

**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 deniega la solicitud de la inscripción del signo solicitado de conformidad con el artículo 8, 14 y 18 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por ser una marca



inadmisible por derecho de terceros.

Por su parte, la recurrente en sus agravios manifiesta que el análisis realizado por el registrador donde se enfatiza la semejanza que comparten las marcas descritas con la solicitada son erradas, ya que según su cotejo marcario, estas no alcanzan para impedir la coexistencia de SUPER KING con el resto de las marcas registradas, y que no existe una identidad entre los signos suficiente como para ocasionarle confusión al consumidor y así negarle el registro a la solicitud de SUPER KING, misma que no transgrede el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, ya que no son idénticos ni similares y tampoco los productos que protegen son iguales.

**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) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, donde declara la inadmisibilidad por derechos de terceros en los siguientes casos:

*[...] Ningún signo podrá ser registrado con marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros: 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.*

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 y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, 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.***
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;***
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;***
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;***
- 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;***
- f) 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 o servicios; o***
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”***



El cotejo visto de esta forma resulta necesario para poder valorar esas semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente el signo solicitado provoque en relación con los inscritos un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

En relación a ello el Tribunal Registral Administrativo a 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].

En el caso que nos ocupa, la marca inscrita y la marca propuesta, son las siguientes:

<i>Marca</i>	<i>Solicitada</i>	<i>Registrada</i>	<i>Registrada</i>	<i>Registrada</i>
<i>Signo</i>	<i>Super King</i>	<i>Road King</i>		
<i>Tipo</i>	Fábrica y Comercio	Fábrica	Fábrica y Comercio	Fábrica y Comercio
<i>Protección y</i>	Llantas	Llantas para vehículos	Vehículos motorizados, automotores de dos ruedas incluidas las	Autobuses (motor); automóviles; carrocerías para automóviles; chasis para



<i>Distinción</i>			motocicletas, scooters, ciclomotores, sus partes y accesorios. Automotores de tres ruedas, a saber calesas, sus partes y accesorios	automóviles, llantas para automóviles, tapicería para vehículos; locomotoras; motocicletas; autos deportivos; motores de vehículos terrestres; vehículos para la locomoción por tierra, aire, agua o ferrocarril; portaequipajes para vehículos; asientos de vehículos; fundas para asientos de vehículos; cinturones de seguridad para asientos de vehículos; parachoques para automóviles; volantes para vehículos, cámaras de aire para neumáticos; alarmas antirrobo para vehículos; aviones
<i>Clase</i>	12	12	12	12

Como puede observarse, existe en la publicidad registral otras marcas inscritas alrededor del término **KING** como lo son: **“ROADKING”**, **“TVS KING”** y **“KING LONG”** incluyendo además, productos idénticos y relacionados con la solicitada en clase 12.

La característica fundamental que toda marca debe contener para ser inscrita, será 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.[...]*”

El Registro de la Propiedad Industrial actúa a derecho al determinar que el signo solicitado **SUPERKING** contraría las prohibiciones contempladas en el artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por cuanto:

- a) Gráficamente, la composición del conjunto **“ROADKING”**, **“TVS KING”** y **“KING LONG”** crean similitud con la solicitada **“SUPERKING”**. El consumidor que aprecia ambas marcas, fragmentándolas o no, percibirá esa similitud, KING – KING - KING.
- b) Fonéticamente, la vocalización de ambas marcas **SUPERKING** así como **ROADKING**, **“TVS KING”** y **“KING LONG** las diferencia los términos genéricos o adjetivos **SUPER**, **ROAD**, **TVS** y **LONG**, pero no generan identidad alguna en su pronunciación en el idioma inglés, por lo que el fonema es idéntico, pudiendo producir confusión auditiva.
- c) Ideológicamente, los conceptos que se mencionan sugieren la misma idea, ya que el elemento dominante es la palabra **KING** traducido al español como **REY**, y se encuentra en todos los signos inscritos. ambos de igual forma ofrecen al público consumidor productos que podrían confundirse al asociarlos a un mismo origen empresarial y más aun que son productos protegidos en la misma clase.

La problemática resulta además de que al ser términos genéricos y carentes de distintividad, podría en el público consumidor crearse engaño, pues el vocablo **“SUPER”** hará creer al mercado que se trata de productos con una gran superioridad en relación con otros similares que pudiera encontrar.



Sobre lo anterior señala también este Tribunal, que resulta de aplicación para el caso que nos ocupa lo resuelto en el Voto No. 699-2011, al establecerse lo siguiente:

*“(...) Analizada la marca propuesta, considera este Tribunal Registral que no son de recibo los alegatos del recurrente, ya que lo resuelto por el a quo no resulta apegado a Voto No. 0027-2013 - 6 - derecho, pues efectivamente, el signo propuesto “SUPER COLA”, para la protección de productos en clase 32, resulta genérico y carente de distintividad. Asimismo, puede originar engaño en el consumidor pues, efectivamente, la existencia del término “SUPER” podría hacer creer al público consumidor que se trata de productos con una gran superioridad en relación con otros similares que se encuentran en el mercado. Asimismo, el término “COLA” da la idea directa de que son bebidas todas hechas a base de, o con sabor a cola, siendo que puede ésta no ser una característica general de dichos productos. Dicho lo anterior, resulta claro que el signo propuesto es inadmisibles por razones intrínsecas por violentar el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y por ello lo procedente es confirmar la resolución que rechazó su registro. (...)”*

Los términos genéricos de superioridad no deben de ser apropiados como signos distintivos ya que incurren en prohibiciones expresas de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y dado que el signo solicitado protege productos en clase 12 que podrían estar relacionados e incluidos en los productos que brinda, se comprueba la posibilidad de generar confusión al público consumidor, haciéndolos pensar que son productos del mismo origen empresarial evidenciando un riesgo de asociación entre los orígenes empresariales y riesgo de confusión entre los productos de ambas empresas.

Por ello debe quedar claro que:

***“El Registro debe propender siempre a la protección de la marca inscrita...”***



(Sala Primera Civil de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia N° 650 de las 9:35 horas del 10 de noviembre de 1964).

Conforme a lo expuesto y efectuado el estudio de los agravios del apelante, así como habiendo realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que debe aplicarse el artículo 8, 14 y 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como el numeral 24 de su Reglamento, ya que las marcas presentan similitudes en su denominación y los productos que protegen son idénticos o relacionados, por lo que el consumidor podrá confundir el origen empresarial de estos signos; situación que no puede ser permitida por este Órgano de alzada y por esa razón debe denegarse el signo solicitado, a fin de evitar el riesgo de confusión y el riesgo de asociación del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, así como hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de cada una de las marcas registradas cotejadas, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión.

Tome en cuenta la solicitante que el riesgo de confusión existe, por la semejanza entre el signo solicitado y los inscritos y además por la relación entre los productos que identifican esos signos, siendo entonces que la marca solicitada no es susceptible de inscripción tal y conforme el análisis del Registro de la Propiedad Industrial.

Siendo procedente confirmar la resolución de las catorce horas seis minutos veintiocho segundos del doce de agosto del 2014, declarando sin lugar el recurso de apelación presentado por Licenciada *María de la Cruz Villanea*, representante de la sociedad **MAYOR SERVICIOS, S.A.**, sobre la inscripción de la inscripción de marca de fábrica y comercio **SUPER KING**.

**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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es 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, este Tribunal declara *sin lugar* el recurso de apelación presentado por la Licenciada *María de la Cruz Villanea*, en representación de la sociedad *MAYOR SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA*, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las catorce horas seis minutos veintiocho segundos del doce de agosto del 2014, la cual *se confirma*, denegando el registro de la marca *SUPER KING*, en Clase 12 Internacional, presentado por el recurrente. 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 Daniel Suarez 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***