



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0218-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de servicios (WABE MOTORS SPORTS)
diseño (37)

Wabe Motors Sports, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2014-7378)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 0695-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cuarenta y cinco minutos del veintidós de setiembre del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor *Sirhan Joel Wabe Arce*, mayor, divorciado una vez, empresario, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-726-350, apoderado generalísimo sin límite de suma de **WABE MOTORS SPORTS SOCIEDAD ANONIMA**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las trece horas seis minutos cuarenta y tres segundos del diecisiete de febrero del dos mil quince.

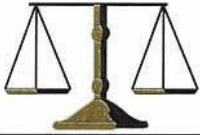
RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial del veintisiete de agosto del dos mil catorce, el señor *Sirhan Joel Wabe Arce* representante de **WABE MOTORS SPORTS S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en San José, Montes de Oca, Lourdes 100 metros este de la Iglesia Católica, solicitó el

registro de la marca de servicios

WABE
Motors Sports

, en clase 37 internacional para proteger y



distinguir “*Servicio de reconstrucción de vehículos, enderezado de carrocerías, pintura de vehículos, mantenimiento, pulido, mecánica de vehículos en general y de vehículos deportivos.*”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas seis minutos cuarenta y tres segundos del diecisiete de febrero del dos mil quince, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada “WABE MOTORS SPORTS (DISEÑO)” para la clase 37 internacional...**”

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial del veinticuatro de febrero del dos mil quince, señor **Sirhan Joel Wabe Arce** en la representación indicada, presentó **Recurso de Revocatoria y Apelación**, en contra de la resolución relacionada, y por esa circunstancia, conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación 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 y previas las deliberaciones de rigor.


Redacta el Juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter los siguientes:


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



servicios , registro 185285, cuyo titular es **Wabe Carrocería y Pintura S.A.**, inscrito el 30 de enero del 2009 y vigente hasta el 30 de enero del 2019, en clase 37 internacional para proteger y distinguir “Reparación y pintura de vehículos colisionados y reparación en general de vehículos.” (Folio 68).

2- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra en trámite de inscripción la



marca de servicios , cuyo titular es **Wabe Carrocería y Pintura S.A.**, presentado el 13 de agosto del 2014, en clase 37 internacional para proteger y distinguir “Servicios de reparación, enderezado y pintura de vehículos en general y vehículos deportivos.” (Folio 70).

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 determinó denegar la solicitud presentada pues se advierte una gran semejanza gráfica y fonética, por lo que no es posible la coexistencia registral.

Por su parte, el recurrente en sus agravios indica: Que ratifica lo presentado en el recurso de revocatoria y documentos posteriores, indicando que la sociedad **WABE MOTORS S.A.**, se constituyó desde el año 2002 y que la marca inscrita lo fue en el 2008, por lo que le corresponde a ella la prelación.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La Administración Registral debe verificar las formalidades intrínsecas, así como las extrínsecas del acto rogado, dentro de un marco de calificación, en cumplimiento del Principio de Legalidad a que está constreñida la competencia del registrador,



en aras de brindar seguridad jurídica y fe pública registral.

La misión y obligación del Registro de la Propiedad Industrial, y más allá, la de este Tribunal Registral Administrativo, es garantizar la seguridad jurídica registral tanto para el consumidor como para todos aquellos usuarios de este servicio público. En este sentido el artículo primero de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos dispone:

“... 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... en beneficio recíproco de productores y usuarios... de modo que favorezcan el bienestar socioeconómico y el equilibrio de derechos y obligaciones...”

El contenido de este artículo ya fue analizado por este Tribunal en el Voto 36-2006, de las diez horas dieciséis de febrero de dos mil seis; donde se estableció en lo que interesa lo siguiente:

“... En la búsqueda de los objetivos antes descritos, no cualquier signo puede acceder a la publicidad registral para obtener la protección que el ordenamiento jurídico otorga a tales derechos una vez inscritos; sino, solo aquellos que generen en su relación con el producto que pretende proteger y su efecto en los consumidores, suficiente distintividad respecto de otros productos de la misma especie y clase. Lo anterior garantiza una sana competencia entre productores de los mismos bienes o servicios; y evitándose que el signo una vez inscrito como marca, cause confusión a los consumidores de la clase de bienes o servicios protegidos por la marca de que se trate...”

A fin de determinar si existe conflicto entre dos signos distintivos, establecer la distintividad y evitar el conflicto por confusión, es que el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos es la herramienta básica que ordena la calificación de semejanzas o diferencias entre signos distintivos. 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 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...

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

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 proteger 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.

Ello sin dejar atrás la **confusión ideológica** que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos



contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Y en el caso que nos ocupa, el signo propuesto y la marca inscrita es la siguiente:

<i>Signo</i>			
<i>Registro</i>	<i>Solicitado</i>	<i>Inscrito</i>	<i>Edicto Publicado</i>
<i>N°</i>	-----	185285	-----
<i>Marca</i>	<i>de Servicios</i>	<i>de Servicios</i>	<i>de Servicios</i>
<i>Protección y Distinción</i>	<i>Servicio de reconstrucción de vehículos, enderezado de carrocerías, pintura de vehículos, mantenimiento, pulido, mecánica de vehículos en general y de vehículos deportivos.</i>	<i>Reparación y pintura de vehículos colisionados y reparación en general de vehículos.</i>	<i>Servicios de reparación, enderezado y pintura de vehículos en general y vehículos deportivos.</i>
<i>Clase</i>	<i>37</i>	<i>37</i>	<i>37</i>
<i>Titular</i>	<i>WABE MOTORS SPORTS, S.A.</i>	<i>Wabe Carrocería y Pintura S.A.</i>	<i>Wabe Carrocería y Pintura S.A.</i>

Del cotejo correspondiente, entre la solicitada y la inscrita, se determina que ambas son marcas de servicios, donde gráficamente, aunque el diseño es diferente, la parte denominativa es idéntica, puesto que el término **WABE** es el relevante, por ende, desde el punto de vista fonético, la vocalización del signo es la misma, cuestión que produciría confusión en el mercado consumidor, pues se genera la percepción de que se está ante la misma marca. Desde el punto de vista

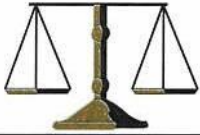


ideológico, la fuerza de la palabra **WABE** es la dominante y que queda retenida en la mente del consumidor por su distintividad, una palabra que no tiene significado conceptual alguno, más bien un significado propio pues se trata de un apellido de descendencia inglesa y escocesa, mismo que utilizará el consumidor para referirse al producto.

Los otros elementos del diseño no aportan una distintividad suficiente. El diseño gráfico denominativo de la marca solicitada es el elemento principal que llama la atención de forma directa, sus demás elementos “*Motors Sports*” no exponen mayor diferenciación de una y otra; se debe recordar que la doctrina ha manifestado que la denominación o parte denominativa de una marca es el elemento principal, porque es lo que el consumidor retiene en su mente. Las palabras “*Motors Sports*” no vienen a aportar un elemento que permita evitar un riesgo de confusión.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, al causar *riesgo de confusión* y *riesgo de asociación*, respectivamente al mercado consumidor o a otros comerciantes, ya que éste puede producirse no solo por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos no solo sean iguales o similares, sino también pretendan proteger los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados, como lo es este caso.

Estos comparten los mismos canales de comercialización por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, siendo que esa identidad provoca un riesgo de confusión en el mercado consumidor, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita a servicios similares susceptibles de relacionar entre sí, lo que podría a su vez producir el debilitamiento y la confusión directa con la marca de servicios inscrita. Así se desprende del numeral mencionado:



Artículo 8°. - Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como 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.***

De esta forma este Tribunal concluye, al igual que lo hizo el Registro, que los signos en cotejo son en su parte denominativa, gráfica, fonéticamente confundibles por sus grandes semejanzas, además de que los servicios protegidos y giro comercial están relacionados íntimamente determinándose en un visible riesgo de asociación de empresas que generaría la inscripción del signo solicitado por el señor Wabe Arce, rechazándose la inscripción del signo solicitado.

La tesis del recurrente sobre la prelación constituida a partir del nacimiento de la empresa **WABE MOTORS SPORTS, S.A.**, no es de recibo puesto que el tema y requisitos de **la prelación y el uso anterior** de las marcas, está contemplado en el artículo 4 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, que es uso exclusivo para las marcas como para los otros signos distintivos, la norma indica:

“Artículo 4°. -Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca. La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por las siguientes normas:

- a. Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua.***
- b. Cuando una marca no esté en uso en el comercio o se haya utilizado menos de tres meses, el registro será concedido a la persona que presente primero la solicitud correspondiente o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.***



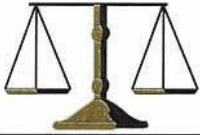
Las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la presentación de dos o más solicitudes, serán resueltas según la fecha y hora de presentación de cada una.

El empleo y registro de marcas para comercializar productos o servicios es facultativo.”

El autor *Jorge Otamendi*, en su obra *Derecho de Marcas*, respecto al tema manifiesta lo siguiente:

“...El uso anterior y la prioridad: No siempre la presentación de la solicitud otorga a su titular un derecho absoluto de prioridad, de la misma manera que la marca concedida no otorga un derecho indiscutible e inatacable. Existen casos en los que una solicitud debe ceder ante marcas que han sido utilizadas con anterioridad a dicha solicitud. Puede haber casos en que se ha usado una marca y que, sea por de la ignorancia o por una cierta negligencia, no se haya solicitado el registro. Estas situaciones no deben ser olvidadas, ya que significaría desconocer una realidad económica y quizás permitir el aprovechamiento indebido de una clientela ajena. Otra interpretación implicaría borrar del espectro marcario una parte importante de las nulidades marcarias, tema sobre el que me ocuparé actual y más adelante. Esta cuestión ya ha sido tratada por los tribunales. Así se ha sostenido que “el carácter atributivo de la Ley de Marcas no puede aplicarse con criterio rigurosamente formal, que prive a las marcas no registradas de la protección que surge de los principios generales del Derecho sea para evitar prácticas desleales, sea para tutelar el derecho a una clientela formada por una actividad lícita cumplida durante muchos años”. Queda claro entonces que el derecho de prioridad es absoluto sólo con relación a otras solicitudes presentadas en idénticas condiciones. Pero puede ser quebrado en casos que bien pueden ser calificados de excepcionales...” (Otamendi, 1999: pág. 142).


Aplicando la doctrina y normativa al caso concreto, la prelación es la preferencia o antelación con que un asunto debe ser atendido respecto de otro, el hecho de que el recurrente alegue que la sociedad *WABE MOTORS SPORTS, S.A.* le da un derecho de prelación para con su solicitud de marca, en razón de que fuera constituida en el año 2002, no tiene sustento ya que el hecho que la sociedad haya sido inscrita en el Registro de Personas Jurídicas, no implica que podrá inscribir marcas con la misma denominación en perjuicio de otras ya existentes a nivel registral, ese



inscripción no es determinante, pues lo que se tiene que demostrar es el uso anterior de un signo relacionado con una actividad o servicio en este caso, para prevalecer sobre la petición de otro signo, igual o similar.

Y como puede observarse en las certificaciones a folio de 68, la marca de servicios



 fue inscrita el 30 de enero del 2009, por lo que le corresponde más bien a la empresa *Wabe Carrocería y Pintura S.A.* esa prelación, siendo que este tema no es competencia para la resolución del caso en concreto ni aportan ningún elemento a favor del registro solicitado.



Ocurriendo lo mismo con la marca *Motors Sports* donde la identidad es total, la única diferencia es el color azul de la palabra WABE (folio 70).


El rechazo de la marca solicitada se basa en la similitud gráfica, fonética e ideológica de las marcas en conflicto.

Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, habiendo realizado el debido análisis y el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita y efectuado el estudio de los agravios del apelante, este Tribunal concluye, que debe aplicarse el artículo 8, incisos a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como el 24 de su Reglamento, que indiscutiblemente lleva a establecer una similitud existente entre los signos enfrentados, desde un punto de vista gráfico, fonético e ideológico, así como que las marcas presentan similitudes y los productos que protegen están relacionados, por lo que el consumidor podrá confundir el origen empresarial de estos signos; situación que no puede ser permitida por este Tribunal 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.


Por lo anterior es procedente confirmar la resolución de las trece horas seis minutos cuarenta y tres segundos del diecisiete de febrero del dos mil quince, declarando sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor *Sirhan Joel Wabe Arce*, representante judicial de **WABE**

MOTORS SPORTS S.A., sobre la inscripción de la marca de servicios  en clase 37 Internacional para proteger y distinguir “*Servicio de reconstrucción de vehículos, enderezado de carrocerías, pintura de vehículos, mantenimiento, pulido, mecánica de vehículos en general y de vehículos deportivos*”.

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 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, 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, se declara *sin lugar* el Recurso de Apelación interpuesto por el señor *Sirhan Joel Wabe Arce*, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de **WABE MOTORS SPORTS SOCIEDAD ANONIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las trece horas seis minutos cuarenta y tres segundos del diecisiete de febrero del dos mil quince, la cual se *confirma*.

Se deniega la solicitud de inscripción de la marca de servicios . 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:
MARCAS INTRINSECAMENTE INADMISIBLES
TE: MARCAS CON FALTA DE DISTINTIVIDAD
TG: MARCAS INADMISIBLES
TG: TIPOS DE MARCAS
TNR: 00:43:89
TNR: 00.60.55