



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0347-TRA-PI

Solicitud de registro de nombre comercial (A1 MOTORCYCLES MULTIAGENCY STORE)



A UNO MOTORCYCLES S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2015-1154)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 917-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas cincuenta y cinco minutos del doce de noviembre del dos mil quince.


Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor *Marco Antonio Arvide Loría*, mayor, casado en primeras nupcias, empresario, vecino de Heredia, con cédula de identidad número 1-775-687, apoderado generalísimo de *A UNO MOTORCYCLES MULTIAGENCY S.A.*, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las quince horas diez minutos cinco segundos del siete de abril del dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las doce horas cuarenta y cuatro minutos treinta y seis segundos del diez de febrero del dos mil



quince, el señor *Marco Antonio Arvide Loría* representante de la empresa *A UNO MOTORCYCLES MULTIAGENCY S.A.*, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en San José, Pavas, Zona Industrial, diagonal a las oficinas administrativas de Pizza Hut, Oficentro La Virgen, edificio cuatro, piso tres, oficinas de EPL

Abogados, solicitó el registro del Nombre Comercial , para proteger y distinguir: “*venta y alquiler de motocicletas Premium de alta cilindrada, venta de accesorios, repuestos y servicio de taller para motocicletas Premium de alta cilindrada*”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas diez minutos cinco segundos del siete de abril 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 de nombre comercial presentada “A1 MOTORCYCLES MULTIAGENCY STORE (DISEÑO)”*”.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las trece horas veintiocho minutos cuarenta segundos del veinte de mayo del dos mil quince, el señor *Marco Antonio Arvide Loría*, en la representación indicada, presentó *recurso de 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 fuera del plazo, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.



Redacta el Juez Alvarado Valverde, 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 fábrica *A1*, registro 177029, cuyo titular es *AUDI AG*, inscrito el 24 de junio del 2008, en clase 12 internacional para proteger y distinguir “*Vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática*” (Folio 7).

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 que entre el signo solicitado “*A1 MOTORCYCLES MULTIAGENCY STORE (DISEÑO)*”, y el signo inscrito “*A1*”, se advierte una gran semejanza gráfica, fonética provocando la existencia de un riesgo de confusión, capaz de provocar errores en los consumidores; dado que ambos protegen servicios que se comercializan en los mismos canales de mercado como son los servicios mobiliarios, por lo que no es posible su coexistencia registral, razones por las cuales debe denegarse la solicitud presentada.

Por su parte, el recurrente en sus agravios indica que la solicitud que formulara ante el Registro de la Propiedad es para inscripción de un nombre comercial y no una “marca” indicando que los anteriores dos conceptos son distintos, donde no puede compararse un bien o un servicio con un establecimiento comercial siendo un error de trascendencia. Que el



supuesto riesgo de confusión que sirve de motivo a la resolución impugnada no existe, pues no pretende ser competidor del fabricante de automóviles Premium Audi AG, pues los productos que ofrece y el giro comercial es sustancialmente distinto a los que ofrece el fabricante Audi AG. Que los bienes automóvil y motocicleta poseen diferencias sustanciales que hacen que se encuentren en mercados distintos para el consumidor y por ello la resolución impugnada es errónea,

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La misión y obligación del Registro de la Propiedad Industrial, así como 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 los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el numeral 24 de su Reglamento explican si la coexistencia de los signos enfrentados pueden ser 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.

En este caso, el artículo 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos indica:

“Nombres comerciales inadmisibles. Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa.”

Del citado artículo se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de signos marcarios, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la



valoración de las formalidades extrínsecas e intrínsecas que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber el artículo primero de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos establece:


“... 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 virtud de lo expuesto, tal y como lo manifestó el Registro de Instancia, los signos bajo examen, en lo que corresponde a este proceso son las siguientes:

Signo		AI
Registro	Solicitado	Inscrito
N°	-----	177029
Marca	Nombre Comercial	Marca de Fábrica
Protección y Distinción	<i>Venta y alquiler de motocicletas Premium de alta cilindrada, venta de accesorios, repuestos y servicio de taller para motocicletas Premium de alta cilindrada.</i>	<i>Vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática</i>
Clase	--	12
Titular	Marco Antonio Arvide Loría	AUDI AG



Del cotejo correspondiente, entre la solicitada y la inscrita, se determina que gráficamente el elemento preponderante de la marca de fábrica registrada A1 está contenido en el nombre

comercial solicitado , y de igual manera que el inscrito “A1” este es su elemento preponderante, y podría producir que el consumidor perciba que los signos tienen un mismo origen empresarial, elemento que conlleva a la confusión que es precisamente lo que el ordenamiento jurídico marcario trata de evitar, al no permitir que signos iguales o similares y que protejan productos o servicios iguales, similares o relacionados se inscriban en perjuicio de un titular con mejor derecho para ello. Tome en cuenta la solicitante que el riesgo de confusión, presenta distintos grados que van desde la similitud o semejanza entre dos o más signos, hasta la identidad entre ellos, hipótesis esta última en la que resulta necesario verificar, no ya la cercanía sensorial y mental entre los signos, sino el alcance de la cobertura del registro del signo inscrito, esto es, la naturaleza de los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto en relación con el giro y actividad del nombre comercial solicitado, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios o éstos estén relacionados con dicho giro o actividad, o bien, relacionados o asociables a aquéllos.


“La percepción de las marcas que tiene el consumidor medio del tipo de producto o servicio de que se trate, tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. Pues bien, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar.” (Fernández Novoa, Carlos. “Tratado sobre Derecho de Marcas”, segunda edición, 2004, página 299)

La parte denominativa es similar aunque el diseño sea diferente, pero el término **A1** es el relevante, una letra y un número que no tienen significado conceptual alguno, más bien un significado propio pues se trata de una versión de vehículos, cuyo concepto básico según la



Asociación de Academias de la Lengua Española conceptualiza como “*Medio de transporte de personas o cosas*” (<http://dle.rae.es/?id=bRQbJnd>), término que el consumidor utilizará para referirse al producto, 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 **AI** es la dominante y preponderante que queda retenida en la mente del consumidor por su distintividad.




Si bien es cierto el signo solicitado  está compuesto por otras palabras Motorcycles Multiagency Store que como lo indica el recurrente su traducción al idioma español es Motocicletas Tienda Multiagencia, estas palabras no aportan una distintividad suficiente ni diferenciación entre una y otra, son palabras que con relación a los servicios que distinguen, no le agregan distintividad al signo, aun y cuando el recurrente especifique que dichos servicios se tratan especial y únicamente sobre motocicletas, al fin y al cabo son los mismos medios de transporte automotor que serán reparados, reconstruidos, tendrán mantenimiento de mecánica, enderezado, pintura, todos que pueden a la vez arrendarse, razón por la que no es de aplicación el principio de especialidad marcaria, ya que los signos se refieren a servicios relacionados entre sí, teniendo los signos el mismo giro comercial.

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 “*Motorcycles Multiagency Store*” no vienen a aportar un elemento que permita evitar un riesgo de confusión.



Bajo tal entendimiento, la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos así como 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.

Aunado a lo anterior, ha de tenerse presente que los servicios a proteger por el signo solicitado, están relacionadas con los productos y servicios de los signos inscritos. Adviértase,

que en lo que interesa el nombre comercial  pretende distinguir y proteger “*Venta y alquiler de motocicletas Premium de alta cilindrada, venta de accesorios, repuestos y servicio de taller para motocicletas Premium de alta cilindrada*, y en la marca de fábrica inscrita A1 existe una identidad de servicios, ya que la distinción y protección es sobre *Vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática*, donde las motocicletas como vehículos de dos ruedas impulsadas por un motor, es exactamente lo mismo que indicar que es un vehículo de locomoción terrestre.

El hecho de que los listados por su orden protejan servicios y actividades que están relacionados y pertenezcan a un sector de publicidad y mercadeo vinculados entre sí, abonado a que los signos son similares en su parte denominativa, se configura el riesgo de confusión en el consumidor, quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos de coexistir los signos distintivos.



Resulta importante señalar en este escenario, que una vez registrado un signo y hasta tanto no haya sido cancelado, el mismo goza de la protección registral conforme lo dispuesto por el artículo 25 y 68 de la Ley de Marcas, por lo que no puede aceptarse la inscripción de nuevos signos que contraríen otro inscrito en violación como es el caso que se conoce, del artículo 65 de la Ley de Marcas en perjuicio del consumidor, la libre competencia y los derechos inscritos, esto a efecto precisamente de garantizar los objetivos del sistema marcario dados en el artículo 1 de la Ley de Marcas supra citado.

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 el elemento A1, 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 la empresa *A UNO MOTORCYCLES MULTIAGENCY S.A.*, rechazándose la inscripción del signo solicitado.

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 deben aplicarse los artículos 2 y 65 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 servicios que protegen están íntimamente 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 quince horas diez minutos cinco segundos del siete de abril del dos mil quince, declarando sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor *Marco Antonio Arvide Loría*, representante judicial de *A UNO MOTORCYCLES MULTIAGENCY S.A.*, sobre la inscripción del nombre comercial



, para proteger y distinguir “*venta y alquiler de motocicletas Premium de alta cilindrada, venta de accesorios, repuestos y servicio de taller para motocicletas Premium de alta cilindrada*”.

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 *Marco Antonio Arvide Loría*, representante de *A UNO MOTORCYCLES MULTIAGENCY S.A.*, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 15:10:05 del 7 de abril del 2015, la cual se *confirma*. Se



deniega la solicitud de inscripción del Nombre Comercial . 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.**

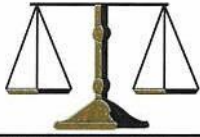
Norma Ureña Boza

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