



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0439-TRA-PI

Solicitud de registro de marca (FUEL FIGHTER) (12)

BRIDGESTONE LICENSING SERVICES INC, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2014-1970)

VOTO No. 949-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con diez minutos del cuatro de diciembre del dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad número 1-679-960, apoderada especial de **BRIDGESTONE LICENSING SERVICES INC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, con domicilio en 535 Marriott Drive, Nashville, Tennessee 37214, Estados Unidos de América en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las catorce horas veintiséis minutos cuarenta y dos segundos del veintiocho de mayo del 2014.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las trece horas diecinueve minutos cuarenta y nueve segundos del tres de junio del 2014, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en la condición indicada, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “**FUEL FIGHTER**” en **Clase 12** de la clasificación internacional NIZA.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas veintiséis minutos cuarenta y dos segundos del veintiocho de mayo del 2014, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** Con base en las razones expuestas [...] **SE RESUELVE:** I.) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada [...]*”.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las trece horas diecinueve minutos cuarenta y nueve segundos del tres de junio del dos mil catorce, la Licenciada *Marianella Arias Chacón* en la representación indicada, presentó **Recurso de Apelación**, 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 fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como hecho probado: I- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica **FIGHTER** donde es titular Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation, domiciliado en 16-4, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan, Japón, presentado el 26 de abril del 2006 y vigente hasta el 29 de junio del 2017. (ver folio 34).



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 rechaza la inscripción de la marca, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita, por cuanto existe similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores y ambas protegen productos en la clase 12 internacional, con productos similares o relacionados, basto fundamento para determinar la inadmisibilidad del signo solicitado al amparo del artículo 8 incisos a) y b) todos de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia al artículo 24 de su Reglamento.

Por su parte, el recurrente al momento de apelar la resolución venida en alzada, indicó que la marca será utilizada únicamente para ruedas de vehículos, y el hecho de que las marcas compartan algunos elementos o letras no basta para hacer una relación entre ellas y alega un grado de confusión inexistente, donde se deben valorar las coincidencias parciales. Los productos a proteger son diferentes entre sí y van a consumidores y mercados distintos. Los signos son diferentes gráfica y fonéticamente y la forma en que se presentan al público es diferente por lo que su coexistencia es válida. Se señala el uso de fighter en un vehículo el cual no se confundirá con las llantas. El término Fuel es determinante en el signo. Ideológicamente ambas marcas hacen alusión a aspectos diferentes y además se debe hacer un análisis global. Existen varios países donde las marcas coexisten pacíficamente, entre ellos USA como país de origen.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Este Tribunal comparte lo expuesto por el Registro de la Propiedad Industrial en las explicaciones que otorgó al gestionante de la marca **FUEL FIGHTER**. Según la normativa registral específicamente en materia marcaria, la negativa de plano acierta en primera instancia, cuando al hacer las prevenciones iniciales de fondo a folio



6 del expediente, se certifica la existencia en la publicidad registral de un signo similar que afecta la solicitud planteada.

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 Intelectual, y más allá, la de este Tribunal Registral Administrativo, es garantizar la seguridad jurídica registral así como el interés del consumidor para todos aquellos gestionantes en esta jurisdicción. Esa protección jurídica a todos los intereses, en el objeto mismo se contempla en el artículo primero de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos “...***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...***”.

Para efectuar esa valoración el Reglamento a la Ley de Marcas contempla el motejo marcario incluido en el artículo 24, constituyéndose en la herramienta por excelencia para la calificación de semejanzas (como regla general) entre signos, marcas, nombres, emblemas, etc., examinando las ***similitudes*** gráficas, fonéticas e ideológicas entre el signo inscrito y otro que se pide, dando más importancia a estas que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el ***riesgo de confusión*** frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros

Ahora bien, según el numeral 24 de cita como forma taxativa de calificar los tipos de cotejo nos muestra: (...) Con el ***cotejo gráfico*** se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas. 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.

El cotejo correspondiente, entre la marca comercial solicitada **FUEL FIGHTER** con la marca de fábrica inscrita **FIGHTER**, son idénticas gráficamente en su denominativo; desde el punto de vista fonético, la palabra **FIGHTER** es idéntica en su vocalización (igualdad al pronunciarse), mientras que desde la perspectiva ideológica, el término Fighter que en su traducción al español significa (combatiente - luchador) es el mismo.

FIGHTER
FUEL FIGHTER

Por otra parte, el término **Fuel** (combustible) no es determinante ni genera un mayor cambio al analizar en conjunto ambas palabras de la marca gestionada, no estamos en presencia de elementos distintivos ni gráfica ni fonéticamente por agregar la palabra “**FUEL**”, dicha palabra no genera distintividad con su cantidad de palabras, letras, sílabas, sonidos, terminaciones, pronunciación o concepto de cada una de ellas. Razón por la que existirá enfrentamiento que cause confusión ya que el consumidor no dejará de lado el elemento más llamativo, que es precisamente Fighter, quedando comprobado que el signo inscrito y registrado se verá afectado.



El cotejo general (*cotejo visual o gráfico, cotejo auditivo o fonético, y cotejo ideológico o conceptual*) llevan a un mismo camino, la marca **FUEL FIGHTER** no goza de elementos distintivos suficientes y diferenciadores que impidan la confusión, y lo identifiquen o individualicen de la marca inscrita.

Con respecto a los productos a proteger, estos pertenecen a la misma clase 12 internacional: “Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática”; ambos se relacionan entre sí, ya que las llantas o ruedas de vehículos como accesorios no son diferentes de los vehículos terrestres, sus partes y accesorios, donde se dirigen y vinculan a los mismos consumidores y mercados así como canales de distribución, sean camiones de tamaño grande o mediano mismos que utilizan ruedas de tamaño grande o mediano.

Es sabido que aunque los signos en sí mismos tengan algún grado de similitud, si los productos o servicios que protegen son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione. Aplicando el principio de especialidad que versa el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, los servicios o productos deben ser diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan asociar, cuestión que en el caso de marras no se da por lo anteriormente expuesto. Así las cosas, en el caso bajo estudio, como bien lo afirma el Registro de la Propiedad Industrial, es posible que la coexistencia registral provoque confusión en el público consumidor, aun y cuando la gestionante indique que en varios países estas marcas coexisten pacíficamente, entre ellos Estados Unidos de América como país de origen.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes. La jurisprudencia en ese sentido manifiesta: “(...) *que ambas denominaciones (...), contienen elementos iguales, lo que podría llevar al consumidor a una confusión y ello en virtud de que exista relación entre los productos o servicios comercializados, de modo que los elementos similares en su denominación se*



convierten en factores confundibles respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor podría razonablemente suponer que los productos o servicios que se pretenden registrar provienen del mismo empresario.” (Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11:30 horas del 27 de junio del 2005. Voto 136-2005.

En conclusión, la parte preponderante del signo lo es **FIGHTER** como elemento identificador, la palabra **Fuel** no es determinante ni genera un mayor cambio en la marca gestionada, las que giran en una misma clase 12 internacional del Clasificador Niza. Lo cual de conformidad con el artículo 8 inciso a) y b) no pueden coexistir pues su similitud hace que se enfrenten entre sí y generen un posible riesgo de confusión al mercado consumidor.

Conforme a las consideraciones expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada **Maríanella Arias Chacón**, en representación de **BRIDGESTONE LICENSING SERVICES INC**, contra la resolución de las catorce horas veintiséis minutos cuarenta y dos segundos del veintiocho de mayo del 2014, confirmando la resolución en todos sus extremos.

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 **Maríanella Arias Chacón**, en



representación de **BRIDGESTONE LICENSING SERVICES INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las catorce horas veintiséis minutos cuarenta y dos segundos del veintiocho de mayo del 2014, la cual se confirma, denegando el registro de la marca de fábrica y comercio "**FUEL FIGHTER**", en Clase 12 Internacional, presentado por la 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**.

Roberto Arguedas Pérez

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55