

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0343-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA
Y COMERCIO “**MonoMax**”

KYB CORPORATION, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2021-11600)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0435-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas treinta y ocho minutos del siete de octubre del dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Mark Beckford Douglas**, mayor, casado una vez, abogado, portador de la cédula de identidad 1-0857-0192, con domicilio en San José, Republica de Costa Rica, en su condición de apoderado especial de la compañía **KYB CORPORATION**, sociedad organizada y constituida bajo las leyes de Japón, con domicilio en Tokio 4-1, Hamamatsu-cho 2-chome, Minato-ku, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:17:04 horas del 24 de junio del 2022.

Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora

CONSIDERANDO


PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 23 de diciembre 2021 el licenciado **Mark Beckford Douglas**, de calidades y en la representación citada, presentó la solicitud de

inscripción de la marca “**MonoMax**” para distinguir en clase 12: Sistemas de suspensión para vehículos; amortiguadores para vehículos; muelles de suspensión para

vehículos; amortiguadores de suspensión para vehículos; muelles amortiguadores para vehículos; sistemas de suspensión para vehículos terrestres; amortiguadores de vehículos terrestres; amortiguadores de suspensión para vehículos terrestres; muelles de suspensión para vehículos terrestres; muelles amortiguadores para vehículos terrestres; sistemas de suspensión para automóviles; amortiguadores para automóviles; amortiguadores de suspensión para automóviles; muelles de suspensión para automóviles; muelles amortiguadores para automóviles; amortiguadores para motocicletas; coches; vehículos a motor de dos ruedas; bicicletas; partes y piezas accesorias para amortiguadores [para vehículos terrestres]; muelles para vehículos terrestres.

Una vez publicados los edictos que anuncian la inscripción de la marca citada, el 25 de marzo de 2022 el apoderado de la empresa **AUTECO MOBILITY S.A.S.**, se opuso contra la



inscripción citando como antecedente el registro de su signo: , que distingue en clase 35: Gestión de negocios comerciales; publicidad; servicios de venta minorista en relación con motocicletas y en clase 37: Instalación, mantenimiento y reparación de partes de chasis y carrocerías de motocicletas; mantenimiento de motocicletas; mantenimiento y reparación de motocicletas; servicios de reparación en caso de avería de motocicletas. Indica que las marcas presentan similitud en los aspectos gráfico-gramatical y fonético, debido a que la única diferencia que los signos contrastados presentan es una letra (“N” – “T”), sumado a esto existe similitud de los productos y servicios que distinguen lo que puede acarrear confusión al consumidor.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 09:17:04 horas del 24 de junio del 2022, declaró con lugar la oposición presentada y rechazó la marca

solicita .

Inconforme con lo resuelto, el licenciado **Mark Beckford Douglas** apeló lo resuelto y

expuso como agravios, lo siguiente:

Indica que por especialidad las marcas no pueden considerarse similares, ya que cada marca cubre productos y servicios diferentes (clase 12 y clases 35 y 37).


Indica que un consumidor promedio interesado en un amortiguador no se confundiría y acudiría a una tienda de mantenimiento de motocicletas y viceversa.

MOTOMAX: Es un almacén de venta de repuestos multimarca, donde se comercializan las principales líneas de repuestos de motocicletas, tal y como se puede visualizar en su página web: <https://www.motomax.com.co/> y MONOMAX: La marca se utiliza para ofrecer un amortiguador monotubo de alta resistencia que proporciona la mayor maniobrabilidad, control y durabilidad del amortiguador, tal y como se puede visualizar en su página web: <https://kyb.com.mx/monomax/>.

Existen diferencias en la apreciación de los signos e ideológicamente no significan los mismo. Solicita limitar los productos excluyendo de todos a motocicletas. Cita jurisprudencia extranjera de casos idénticos y pide se revoque la resolución de rechazo y se ordene la inscripción de la marca.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que, en el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentra inscrita a nombre de la empresa **AUTECO MOBILITY S.A.S.**, el siguiente signo distintivo:



“” registro 302470, inscrita desde el 13 de enero de 2022 y vence el 13 de enero de 2032, que distingue en clase 35: Gestión de negocios comerciales; publicidad; servicios de venta minorista en relación con motocicletas y en clase 37: Instalación, mantenimiento y reparación de partes de chasis y carrocerías de motocicletas; mantenimiento

de motocicletas; mantenimiento y reparación de motocicletas; servicios de reparación en caso de avería de motocicletas.

TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO: CONTROL DE LEGALIDAD: Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. 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 a los incisos: a) Si el signo **es idéntico o similar** a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, 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.**

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta una de las reglas que se encuentran contenidas en el artículo 24 del reglamento a la *Ley de marcas*, que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

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....

Dadas las pautas a seguir se procede al cotejo de los signos en conflicto, tomando en cuenta la regla del análisis en conjunto:

SIGNO SOLICITADO

MonoMax

SIGNO REGISTRADO



Desde el punto de vista gráfico o visual se entiende que un análisis unitario se realiza sin descomponer el conjunto de cada signo, en ese sentido, el conjunto de elementos que integran el signo prevalece sobre sus partes. Por lo que no es correcto separar letra por letra de cada signo para determinar su similitud.

Si bien los signos presentan una similitud ortográfica parcial, los trazos, figuras y elementos secundarios que acompañan al signo registrado permiten diferenciarlo del solicitado.

Desde el punto de vista fonético la pronunciación de las marcas no es similar ya que el inicio de cada vocablo sirve para determinar esa diferencia, no suena igual o semejante el vocablo MONO frente a MOTO, la pronunciación es diferente en su conjunto.

Considera este Tribunal que en el plano ideológico es donde se presenta la diferencia más clara, que permite que los signos coexistan registralmente sin la posibilidad de generar riesgo de confusión al consumidor. Bajo este entendimiento, se discrepa del análisis realizado por el Registro, en el sentido que la marca registrada es una marca de fantasía, ya que se trata de

un signo totalmente evocativo en relación con los servicios que presta. La marca



, da una idea al consumidor que se trata de algo relacionado con motocicletas, pero tendrá que solicitar los servicios para determinar la especificidad de estos. Al tratarse de una marca evocativa, este Tribunal concuerda con la doctrina, en el sentido que debe soportar la coexistencia con marcas posteriores que presenten ligeras diferencias, por ser débiles: Al respecto la doctrina ha considerado:

se reputan marcas débiles las que se asocian mentalmente con el producto a distinguir o con los caracteres del mismo, **por tratarse de signos evocativos** o que se componen de expresiones descriptivas, genéricas, o de uso común. Estos signos son contrarios a los signos arbitrarios, que carecen de adherencia conceptual al producto a distinguir. La suerte que corren los signos débiles es la de soportar las consecuencias de la carencia de distintividad inherente, motivo por el cual, deberán coexistir con signos posteriores que presenten leves diferencias. Así, la debilidad de la marca no excluye su validez, pero su tutela se ciñe dentro de su limitada novedad y escasa capacidad distintiva. La menor protección de las marcas débiles opera como una suerte de sanción a la escasa originalidad del signo, considerándose consecuentemente menor la probabilidad de confusión. (Diego Chinaje (2007) Derecho de Marcas, editorial B de f, Argentina, pp. 403-404)

En ese sentido, la marca pedida al presentar diferencia con la inscrita puede acceder a la publicidad registral, ya que, aunque la discrepancia con la inscrita es parcial, el conjunto marcario de esta última es elocuente respecto a “motos” e indicativo para el consumidor que tiene que ver con este vehículo terrestre, lo cual es cierto. Al presentar diferencias en el plano gráfico, fonético y conceptual no es necesario realizar un cotejo de los productos y servicios ya que ante tales diferencias no existe riesgo de confusión alguno para el consumidor.

Con respecto a la limitación solicitada por el apelante, esta no se puede autorizar en virtud de que no aportó el pago que exige la ley de marcas en su artículo 94, además por las

diferencias citadas no es necesario ahondar en el tema.

De conformidad con las anteriores consideraciones, contrario a lo dictado por el Registro, el signo solicitado no violenta el inciso a) del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, por lo que se declara con lugar el recurso de apelación presentado por **Mark Beckford Douglas**, en su condición de apoderado especial de la compañía **KYB CORPORATION**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:17:04 horas del 24 de junio del 2022, la que en este acto se revoca.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación planteado por el señor **Mark Beckford Douglas**, en su condición de apoderado especial de la compañía **KYB CORPORATION**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:17:04 horas del 24 de junio del 2022, la que en este acto se revoca. Se rechaza la oposición presentada y se acoge para su registro el signo

MonoMax

, para los productos de la clase 12 pedidos. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 11/11/2022 11:12 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por

OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Fecha y hora: 11/11/2022 08:43 AM

Firmado digitalmente por

LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Fecha y hora: 11/11/2022 08:38 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por

PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Fecha y hora: 10/11/2022 10:34 PM

Firmado digitalmente por

GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Fecha y hora: 10/11/2022 10:33 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33