

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2019-0587-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE COMERCIO**



**FILTROS JSM, S.A., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-7423)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

**VOTO 0209-2020**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas con cincuenta y seis minutos del quince de mayo de dos mil veinte.


Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor Gastón Carrillo Bianchi, encargado de sistemas, vecino de San Antonio de Vásquez de Coronado, titular de la cédula de identidad 800500303, en su condición de apoderado especial de la empresa **FILTROS JSM, S.A.**, sociedad organizada y constituida bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en Heredia, San Isidro, con número de cédula jurídica 3-101-094450, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 08:40:24 horas del 01 de noviembre de 2019.

**Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** En el caso concreto, la representación de la empresa **FILTROS JSM, S.A.**, en fecha 14 de agosto de 2019, solicitó ante el Registro



de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de comercio  , en **clase 07** de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Filtros en cuanto a partes de máquinas o motores de vehículos liviano y pesado”*.


Mediante resolución dictada a las 08:40:24 horas del 01 de noviembre de 2019, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la marca pretendida, por derechos de terceros, según el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto la representación de la empresa recurrente, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 05 de noviembre de 2019, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de Reglamento por este Tribunal, expresó como agravios, lo siguiente: Que el Registro no lleva razón al indicar que los términos **“TEC”** y **“TEK”**, son de fantasía, suficientemente similares causando confusión, por el contrario éstos son genéricos y comunes, que no debieron considerarse en el análisis de distintividad, mucho menos ser la razón para determinar la similitud de los signos, por cuanto se realizó una búsqueda en la consulta de marcas o signos distintivos en la página web del Registro, lográndose constatar que existen 10 páginas de resultados con los términos **“TEC”** y **“TEK”**, los cuales son utilizados por otros signos. Por otro lado, como se desprende del cotejo marcario, la legislación y jurisprudencia analizada, se logró demostrar que los signos por sus diseños y elementos predominantes guardan más diferencias que similitudes pudiendo coexistir, ya que gráfica, fonética e ideológicamente son distintos, aunado a ello y respecto al principio de especialidad, la marca inscrita ofrece una amplia gama de productos (aceites y lubricantes para motores; motores de combustión interna (no para vehículos terrestres) sus partes y accesorios para motores), y el signo pretendido busca proteger únicamente filtros, determinándose con ello que dichos productos van dirigidos a distintos

sectores del mercado. Por último, adjunta como sustento base para este proceso jurisprudencia.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto el siguiente:



- Se comprueba que la marca de comercio  , se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, desde el 07 de noviembre de 2013, y vigente hasta el 07 de noviembre de 2023, bajo el registro número **231420**, a nombre del señor Michael Gutiérrez Arce, que protege y distingue las siguientes clases de la nomenclatura internacional: En **clase 04**: “Aceites y lubricantes para motores” y en **clase 07**: “Motores de combustión interna (No para vehículos terrestres) sus partes y accesorios para motores”, (folio 21 a 22 del expediente principal).

**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.** Una vez 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.** La normativa marcaría 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 o asociación que la ley busca evitar. Así se desprende del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, 7978

---

(en adelante Ley de Marcas), 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 y b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca...”*

Ahora bien, para que prospere el registro de una marca, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto, el cual 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, ordena el cotejo de estos, que resulta necesario para poder valorar esas semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y el registrado. Esta composición puede generar que efectivamente se provoque en relación con el inscrito, un riesgo de confusión y asociación

frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

Con relación a ello el Tribunal Registral Administrativo ha 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.

Aunado a los argumentos antes expuestos se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, los productos y giro comercial que protegen.

#### SIGNO SOLICITADO



#### CLASE 07

*“Filtros en cuanto a partes de máquinas o motores de vehículos liviano y pesado”*

## MARCA INSCRITA



### CLASE 04

*“Aceites y lubricantes para motores”*

### CLASE 07


*“Motores de combustión interna (No para vehículos terrestres) sus partes y accesorios para motores”*

Así, en el caso concreto, examinando en su conjunto los signos en pugna, y tomando en cuenta los agravios expuestos por la representación de la empresa apelante, estima este Tribunal que es dable mantener el criterio que expuso el Registro de la Propiedad Industrial



en la resolución venida en alzada. Al cotejarse la marca de comercio solicitada



con la marca de comercio inscrita  , desde el punto de vista *gráfico*, ambas son mixtas, la solicitada se conforma por un cuadro de color negro, con sus esquinas curvas, en su parte superior posee una franja en color roja, en el inferior una franja de color negro, en medio de éstas se conforma por el vocablo **TEC** en letras color negro y debajo de éste el término **SERVICE** en letras de color rojo, que se traduce como servicio según se indica en el expediente principal; en cuanto al signo inscrito está conformado por la imagen de dos pistones que utilizan los motores colocados en forma de uve, en medio de éstos la figura de una candela de motor y en la parte inferior se conforma por los términos **MOTOR** en letras color rojo y **TEK** en letras de color negro, a pesar que los signos en cotejo poseen una serie

de elementos que los particularizan, concurre semejanza en los colores y especialmente en su estructura gramatical, ya que al compartir los vocablos “TEC” y “TEK”, será ese el elemento preponderante que atraerá la atención del consumidor, el cual recordará en su mente al momento de adquirir los productos ofrecidos en servicentros, lubricentros y comercios dedicados a la venta de repuestos, accesorios para vehículos y sus partes, generando riesgo de confusión y asociación al relacionarlos a un mismo titular, razón por la cual no sea posible aceptar la inscripción de la marca de comercio propuesta. Además por ser los signos mixtos predomina el elemento denominativo sobre el gráfico, pues es lo que recuerda el consumidor de manera preponderante; y en este sentido, la jurisprudencia comparada nos dice lo siguiente: *“La sentencia EL GIRALDILLO DE SEVILLA contra LA GIRALDILLA recalca el principio de prevalencia de lo denominativo sobre lo gráfico señalando que en el tráfico mercantil cotidiano, las cosas se piden por su nombre y que los gráficos son impronunciables, ...”* (Lobato, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pp. 293, mayúsculas del original**). 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.

Desde el punto de vista *fonético*, y tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, la pronunciación es muy similar en los signos enfrentados, ya que el elemento denominativo preponderante “TEC” y “TEK”, al pronunciarse se perciben idénticos, pese a finalizar el signo propuesto con la letra “C” y la marca inscrita con la letra “K”; si bien es cierto que los signos se componen de otros elementos denominativos sea “SERVICE” y “MOTOR”, estos no le generan diferenciación alguna al consumidor, mucho menos eliminan la posibilidad de que se produzca riesgo de confusión y asociación, por cuanto el elemento denominativo que prepondera en ambos signos es “TEC” y al ser la expresión sonora de los signos confrontados “TEC/TEK” impacta en forma equivalente en el oyente, máxime que el cotejo sonoro debe realizarse en base a una primera impresión y al recuerdo imperfecto dejado de



la marca percibida con anterioridad, **TEC SERVICE-MOTOR TEK** siendo que el consumidor traerá el recuerdo de esa vocalización la palabra “TEC”.



Por otra parte, desde el punto de *vista ideológico*, el signo solicitado , al contener los vocablos **TEC SERVICE**, puede evocar la idea en el consumidor que se trata de algún



tipo de servicio técnico el que se presta, mientras la marca inscrita , contiene los vocablos **MOTOR TEK**, que evocan algo relacionado con motores por lo que no existe mayor semejanza.

Con respecto al principio de especialidad el artículo 24 del reglamento a Ley de Marcas indica en su inciso 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. [...]*”, por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren los signos pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas.

En lo que respecta a la probabilidad de confusión conviene desarrollar los diferentes tipos de confusión que cita la doctrina más conteste.



***Confusión directa:** resulta de la existencia de semejanza o identidad entre los signos que induce al consumidor a adquirir un producto o utilizar un servicio determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de cierto nexo entre los productos o servicios que distinguen. **Confusión indirecta:** en este caso la semejanza de los signos hace que el consumidor les atribuya un origen empresarial común a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, en contra de la realidad que es otra. (Manuel Guerrero Gaitán, 2016, El nuevo derecho de marcas, p.263)*

Ahora bien, la marca solicitada distinguiría: **Filtros en cuanto a partes de máquinas o motores de vehículos liviano y pesado;** y los productos del signo inscrito distingue: **Aceites y lubricantes para motores, motores de combustión interna (no para vehículos terrestres) sus partes y accesorios para motores.**

La determinación de la similitud o no de los productos o servicios es una cuestión que debe resolverse caso por caso, atendiendo a las particularidades concretas del supuesto de hecho; en el presente caso la marca solicitada protege productos similares de la clase 4 de la marca registrada **aceites y lubricantes para motores**, por lo tanto no es de recibo la tesis del apelante que el signo solicitado protege filtros ya que su lista es: **Filtros en cuanto a partes de máquinas o motores de vehículos liviano y pesado**, la cual se encuentra contenida totalmente dentro de la lista de la marca registrada, aun en el caso de ser filtros para aceite serian productos relacionados al ser complementarios.

En cuanto al vinculo existente entre aceites, lubricantes para motores y filtros, concurre una estrecha relación, ya que el aceite es un producto complementario o accesorio a los motores, como también son los filtros, independientemente de que sean vehículos livianos, pesados, terrestres, acuáticos o aéreos, a modo de ejemplo la marca SHELL produce aceites para aviones, barcos y automóviles; de igual forma los motores también necesitan filtros.

Con relación al agravio concerniente al principio de especialidad, considera este Tribunal que la similitud existente entre los productos pretendidos en relación con los inscritos por su naturaleza y utilización, no pueden coexistir; por tales razones este Tribunal, no comparte lo indicado por el recurrente al expresar que la marca propuesta posee la distintividad requerida para ser objeto de protección legal, pues como se indicó, los elementos característicos de los signos son idénticos y no existen mayores diferencias con los productos a distinguir, así como el tipo de consumidor y mercado, ya que las marcas tienen una íntima relación, pudiendo el consumidor hacer una relación empresarial entre los productos, puesto que los automóviles siempre requerirán repuestos y en algunos casos accesorios, razón por la cual no puede aplicarse el principio de especialidad a favor de lo solicitado.

Además, en caso de que existan dudas en cuanto a la probabilidad de confusión, tales dudas deberán resolverse necesariamente a favor de quien registró anteriormente, y en contra del solicitante, quien tiene el deber de seleccionar una marca que no cause confusión con otra ya registrada y en uso en el mercado. Ante el inmenso campo que ofrece la fantasía y la imaginación, nada justifica la elección de signos semejantes capaces de producir perjuicios a derechos prioritariamente adquiridos.

En cuanto a la existencia en el Registro de otras marcas que utilizan los términos “TEC”, es menester indicar por este Tribunal al recurrente, que cada una de las denominaciones presentadas ante dicha instancia, el marco de calificación es diferente para cada solicitud, dentro del registro de marcas opera el principio de independencia, ante ello cada una de las denominaciones presentadas, deben ser analizadas de acuerdo a su naturaleza, características y conforme al marco de calificación registral. Los criterios que otorgan o en su defecto deniegan los signos marcarios obedecen a un análisis relacionado con las formalidades intrínsecas y extrínsecas del signo propuesto, sea, conforme a los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas, por lo que, el hecho de que existan signos inscritos semejantes no puede ser utilizado

---

como parámetro para determinar la inscripción de un signo marcario ante el Registro de la Propiedad Industrial.

Respecto de la jurisprudencia dictada por este Tribunal de alzada, incorporada por el recurrente como sustento de sus alegatos. Al respecto, debemos indicar que el citado antecedente no puede ser de aplicación al caso bajo examen, ya que cada caso debe ser resuelto de acuerdo con su propia naturaleza y al marco de calificación registral que le corresponda, constituyéndose las resoluciones en guías más no en lineamientos absolutos para los nuevos casos que se sometan ante la Administración Registral.

Con fundamento en todo lo anterior, considera este Tribunal que los agravios formulados por la parte recurrente no son de recibo por cuanto se arriba a la conclusión de que existen más semejanzas que diferencias entre los signos cotejados, existiendo relación íntima de los productos. Se concluye que la marca solicitada no presenta una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto las semejanzas generan un riesgo de confusión y de asociación en el que podría caer el consumidor, pudiendo confundir el origen empresarial de ambas marcas

Por todo lo expuesto, queda claro para este Tribunal que no existen motivos para resolver en sentido distinto al del Registro de la Propiedad Industrial, y al existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y asociación entre las marcas cotejadas y de permitirse la



inscripción de la marca de comercio solicitada , se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo **8** incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas, siendo lo pertinente, rechazar los agravios formulados por el recurrente por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución venida en alzada, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, jurisprudencia, citas legales y doctrina este Tribunal, rechaza el recurso de apelación interpuesto por la representación de la empresa **FILTROS JSM, S.A.**, contra la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma. Se rechaza la marca de comercio solicitada



, en clase 07 de la nomenclatura internacional.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por el señor Gastón Carrillo Bianchi, en su condición de apoderado especial de la empresa **FILTROS JSM, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 08:40:24 horas del 01 de noviembre de 2019, la



que en este acto *se confirma*. Se deniega el registro de la marca de comercio , en clase 07 de la nomenclatura internacional de Niza. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley No. 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 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.** -

***Karen Quesada Bermúdez***

*Oscar Rodríguez Sánchez*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Priscilla Loretto Soto Arias*

*Guadalupe Ortiz Mora*

euv/ KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**