

**RESOLUCION DEFINITVA**

**Expediente No. 2016-0576-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica: “ASKO”**

**ASKO APPLIANCES AB, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-2336)**

**Marcas y otros signos distintivos**

***VOTO N° 0213-2017***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. - San José, Costa Rica, a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del once de mayo del dos mil diecisiete.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Ricardo Vargas Aguilar**, mayor, casado una vez, abogado, cédula de identidad número tres-trescientos cuatro-cero ochenta y cinco, en su condición de apoderado especial de la empresa **ASKO APPLIANCES AB**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes del Reino de Suecia, domiciliada en Sockerbruksgatan 3, 531 40 Lidköping, Sweden, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:55:31 horas del 21 de octubre del 2016.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado el nueve de marzo del dos mil dieciséis, el licenciado Ricardo Vargas Aguilar, de calidades y condición dicha, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción del signo “**ASKO**” como marca de fábrica en clase 7 y 11 de la Clasificación Internacional de Niza.

En **clase 7**, protege y distingue, “Máquinas de lavar, procesadores de alimentos eléctricos, lavaplatos, máquinas calandrias, lavadoras con instalaciones para secado, máquinas lavaplatos de

uso industria, cestas para máquinas lavaplatos, filtros (partes de máquinas o motores) para electrodomésticos, mezcladores eléctricos, mezcladores de alimentos (eléctricos), mezcladores eléctricos para uso doméstico”.

En **clase 11**, protege y distingue, “Hornos microondas, parrillas eléctricas, estufas eléctricas, estufas de sauna, refrigeradoras, congeladores, campanas extractos, campanas extractoras para cocina, secadoras de ropa eléctricas, armarios de secado para la ropa, secadoras, hornos eléctricos, hornos de cocción, hornilla de gas, cocina de gas, hornillos de gas, campanas de ventilación para cocina, ventiladores accionados eléctricamente para facilitar la ventilación, ventiladores de incendios para la extracción de vapores, filtros para extractores de escape (partes de instalaciones domésticas) para electrodomésticos, filtros para campanas extractoras de aire para electrodomésticos, ventiladores eléctricos como partes para instalaciones de ventilación del hogar, freidoras (eléctricas), planchas (aparatos de cocina), tostadores, tostadores eléctricos, tostadores de pan de uso doméstico (eléctricos), hervidores eléctricos, teteras (eléctricas), ollas de cocimiento lento (eléctricas), ollas eléctricas”.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final de las 13:55:31 horas del 21 de octubre del 2016, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** Con base en las razones expuestas [...] **SE RESUELVE:** Rechazar la inscripción de la solicitud presentada [...]”, porque la marca propuesta posee similitudes gráficas y fonéticas con el signo inscrito, ello al amparo del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el dos de noviembre del dos mil dieciséis, el licenciado Ricardo Vargas Aguilar, en representación de la empresa **ASKO APPLIANCES AB**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra la resolución supra citada, y el Registro, en resolución dictada a las 08:29:54 horas del 7 de noviembre del 2016 declara sin lugar el recurso de revocatoria y mediante resolución de las 08:31:44 horas del 7 de noviembre del 2016, admite el recurso de apelación, y por esta circunstancia

es que conoce este Tribunal.

**CUARTO.** Que a la substanciación 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, la nulidad o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

**Redacta la juez Mora Cordero, y;**

#### **CONSIDERANDO**

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

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **IMPORTADORA FERRETERIA S.A.** la marca de comercio “**LASKO**” registro número 199479, desde el 19 de marzo del 2010, vigente hasta el 19 de marzo del 2020, en clase 7, 9 y 11 de la Clasificación Internacional de Niza. En **clase 7**, protege y distingue, “Maquinas y máquinas herramientas, motores y motores de combustión interna (excepto para vehículos terrestres), acoplamientos y componentes de transmisión (excepto para vehículos terrestres), implementos agrícolas que no sean operados manualmente, incubadoras de huevos”. En **clase 9**, protege y distingue, “Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, topográficos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medir, de señalización, de control (supervisión). De salvamento y de enseñanza, aparatos e instrumentos para conducir, interrumpir, transformar, acumular, regular o controlar la electricidad, aparatos para la grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes, soportes de registro magnéticos, discos para grabar, máquinas expendedoras automáticas y mecanismos para aparatos operados con monedas, cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el procesamiento de información y computadoras, extintores”. En **clase 11**, protege y distingue, “Aparatos para alumbrar, calentar, producir vapor, de cocción (cocina),

refrigerar, secar, ventilar, suministrar agua y para propósitos sanitarios”. (folio 13 y 14 del legajo de apelación).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieran tener el carácter de no probados.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la inscripción del signo solicitado, al ser inadmisibles por derecho de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con el signo inscrito, y por la identidad en los productos que protegen en la clase 7 y 11 de la Clasificación Internacional de Niza. Lo que puede causar riesgo de confusión al coexistir las marcas en el comercio, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir los productos a proteger. En consecuencia, trasgrede lo consagrado en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

El representante de la empresa recurrente argumenta dentro de sus agravios que la marca ASKO se enfoca principalmente a productos y utensilios de cocina. Mientras que la marca LASKO se dedica principalmente a la producción de aparatos tales como aires acondicionados y calentadores, siendo una empresa reconocida en esta área de producción. Aduce, que se violenta el principio de especialidad pues los giros comerciales de ambas marcas son diferentes.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** En el caso, que nos ocupa se presenta para su registro el signo “ASKO”. Para ello, lo que interesa es que el distintivo marcario cumpla con las formalidades y pueda ser objeto de inscripción. En este sentido, el Registrador de conformidad con lo que dispone el artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros Distintivos procede a calificar el documento conforme a las reglas contenidas en sus artículos 7 y 8, que fijan los parámetros intrínsecos y extrínsecos que han de cumplir los signos sometidos a la Administración para erigirse en marcas registradas.

Desde el punto de vista intrínseco, el Registrador está encargado de examinar la solicitud de inscripción del signo propuesto, valora si éste cumple la función de marca, es decir, si posee la capacidad per se de distinguir productos y servicios entre competidores de una misma naturaleza y no conlleva a confusión al consumidor. En caso de carecer de ese requisito impide el registro de la misma. En lo que respecta a aspectos meramente extrínsecos, el Registrador está en la obligación de examinar de acuerdo a la normativa que regula la materia, si la marca propuesta refiere a otros signos que se encuentran registrados y que protegen los mismos productos o servicios, pues de ser así, ésta entraría en colisión con el derecho exclusivo de terceros, lo que impediría su registro.

Conforme a lo anterior, este Tribunal estima, que entre la marca inscrita “**LASKO**” en clase 7, 9 y 11 de la Clasificación Internacional de Niza, y el signo pedido “**ASKO**” en clase 7 y 11 de la clasificación aludida, presentan una gran similitud gráfica y fonética, en atención a las siguientes consideraciones:

Del estudio comparativo entre las marcas, el cual ha de realizar atendiendo a una visión de conjunto de los signos enfrentados, el elemento denominativo propuesto “**ASKO**” resulta preponderante y la marca inscrita **LASKO**, a simple vista, son muy parecidas, al contener varios vocablos en igual posición con la inscrita según se desprende a folio 13 del legajo de apelación.

Obsérvese, que del cotejo marcario puede apreciarse, que, entre ambas la diferencia es la primera vocal “**A**” con la que inicia la marca solicitada y la consonante “**L**” en la inscrita, lo siguiente es exactamente igual, lo que resulta que ambas marcas no contengan una diferenciación preponderante que en definitiva pueda tener mayor influencia en la mente del público consumidor, por lo que al analizarlos con respecto al carácter gráfico o visual se presenta similitud en grado de confusión, que le resta distintividad al término pretendido. En relación al aspecto fonético o auditivo, considera este Tribunal, que también se presenta similitud, la pronunciación en conjunto de las sílabas, vocales y consonantes es muy semejante, es decir, que el impacto sonoro y la conformación en conjunto es similar, al punto de que la coexistencia del signo solicitado en relación a la marca registrada va a

crear confusión en cuanto a su identidad y origen, siendo así, que conforme a los antes señalado, gráfica y fonéticamente el signo pretendido no es distinguible del inscrito.

En el marco del análisis ideológico o conceptual, los conjuntos marcarios no presentan similitud en este sentido, dado que no cuentan con un significado concreto dentro del lenguaje común.

De acuerdo a lo anterior, este Tribunal concluye que del examen comparativo se tiene que la marca que se aspira inscribir carece de fuerza distintiva porque guarda similitud con el signo registrado, existiendo conforme al numeral 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, más semejanzas que diferencias, hecho que indiscutiblemente confundiría al público consumidor en el sentido de relacionarlos y creer que estas tienen un mismo origen empresarial.

Además, nótese, que en lo concerniente a los productos el signo solicitado pretende proteger en clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza, “**Máquinas de lavar**, procesadores de alimentos eléctricos, lavaplatos, máquinas calandrias, lavadoras con instalaciones para secado, máquinas lavaplatos de uso industrial, cestas para máquinas lavaplatos, filtros (partes de máquinas o motores) para electrodomésticos, mezcladores eléctricos, mezcladores de alimentos (eléctricos), mezcladores eléctricos para uso doméstico”, y en clase 11, “**Hornos microondas, parrillas eléctricas, estufas eléctricas, estufas de sauna, refrigeradoras, congeladores**, campanas extractos, campanas extractoras para cocina, secadoras de ropa eléctricas, armarios de secado para la ropa, secadoras, hornos eléctricos, **hornos de cocción, hornilla de gas, cocina de gas, hornillos de gas, campanas de ventilación para cocina, ventiladores accionados eléctricamente para facilitar la ventilación, ventiladores de incendios para la extracción de vapores**, filtros para extractores de escape (partes de instalaciones domésticas) para electrodomésticos, filtros para campanas extractoras de aire para electrodomésticos, ventiladores eléctricos como partes para instalaciones de ventilación del hogar, **freidoras (eléctricas), planchas (aparatos de cocina), tostadores, tostadores eléctricos, tostadores de pan de uso doméstico (eléctricos), hervidores eléctricos, teteras (eléctricas), ollas de cocimiento lento (eléctricas), ollas eléctricas**”.

Por su parte, la marca inscrita protege en clase 7, “**Maquinas** y máquinas herramientas, motores y motores de combustión interna (excepto para vehículos terrestres), acoplamientos y componentes de transmisión (excepto para vehículos terrestres), implementos agrícolas que no sean operados manualmente, incubadoras de huevos”, y en clase 11, protege “**Aparatos para alumbrar, calentar, producir vapor, de cocción (cocina), refrigerar, secar, ventilar**, suministrar agua y para propósitos sanitarios”. Los productos que ampara en clase 9, no son parte del cotejo.

De la lista de productos de uno y otro signo puede percatarse que entre éstos existe conexidad competitiva, por ser de una misma naturaleza y función (de uso doméstico), véase, como en clase 7, la marca que se aspira inscribir pretende proteger máquinas de lavar platos y otras funciones, y el signo inscrito en esa misma clase protege máquinas en general, por lo que los productos de la solicitada se encuentran contenidos en la marca inscrita.

En lo que se refiere a los productos de la clase 11, obsérvese que la marca registrada ampara, **aparatos para alumbrar, calentar, producir vapor, de cocción (cocina), refrigerar, secar, ventilar**, y la marca que se intenta inscribir pretende proteger **hornos microondas, parrillas eléctricas, estufas eléctricas, estufas de sauna, refrigeradoras, congeladores, hornos de cocción, hornilla de gas, cocina de gas, hornillos de gas, campanas de ventilación para cocina, ventiladores accionados eléctricamente para facilitar la ventilación, ventiladores de incendios para la extracción de vapores, freidoras (eléctricas), planchas (aparatos de cocina), tostadores, tostadores eléctricos, tostadores de pan de uso doméstico (eléctricos), hervidores eléctricos, teteras (eléctricas), ollas de cocimiento lento (eléctricas), ollas eléctricas**, como puede notarse, son productos de una misma naturaleza y función (de uso doméstico), los cuales se relacionan entre sí, y en razón de ello el riesgo de confusión y asociación evidentemente sería inevitable, lo que podría llevar a creer a los consumidores que a través del signo solicitado se da la comercialización de los productos que protege el inscrito bajo el registro número 199479.

Por lo anterior, estima este Tribunal que los productos de los signos cotejados pueden contar con los mismos canales de comercialización, distribución, puestos de venta (supermercados, almacenes o tiendas especializadas), y tipo de consumidor a que van destinados, consecuencia de que los productos son de una misma naturaleza y función (de uso doméstico), lo cual unido a la coincidencia de los denominativos, impide la convivencia registral de éstos, a fin de evitar el riesgo de confusión y de asociación empresarial en que pueda incurrir el consumidor, al entender que las marcas enfrentadas, tienen la misma procedencia empresarial. Por lo cual, no es posible que coexistan en el mercado, pudiendo producir un menoscabo a los consumidores como a la empresa IMPORTADORA FERRETERA S.A., titular de la marca inscrita con anterioridad.

Partiendo de lo señalado, este Tribunal no comparte lo manifestado por la empresa recurrente, respecto a que la marca ASKO se enfoca principalmente a productos y utensilios de cocina., la marca LASKO se dedica principalmente a la producción de aparatos tales como aires acondicionados y calentadores, toda vez, que los productos de uno y otro signo son de una misma naturaleza y función (de uso doméstico), por lo que podríamos decir, que los productos se relacionan entre sí. De ahí, que compartirían como se señaló, los mismos canales de comercialización, puestos de ventas y tipo de consumidor al que van destinados, sin que este pueda diferenciar el origen empresarial de éstos.

Con relación al agarvio de que se violenta el principio de especialidad, el mismo no es admisible. Ello en atención que al confrontar los productos de los signos en debate estos protegen productos de la misma naturaleza y función (de uso doméstico), lo que genera una gran posibilidad que los consumidores se confundan o asocien los orígenes empresariales de los titulares de los signos. Bajo ese conocimiento, impide a la administración registral la aplicación del principio de especialidad regulado en el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Este principio establece que pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios totalmente diferentes, que no sean susceptibles de ser



relacionados o asociados, que a criterio de este Tribunal ocurre en el presente asunto, toda vez que la marca solicitada pretende proteger en clase 7 y 11 de la Clasificación Internacional de Niza, como se indicó productos de una misma naturaleza y función de los que protege el signo inscrito en las mismas clases señaladas. Por lo que en este caso concreto no se violenta el principio de especialidad, porque el mismo no resulta aplicable en este análisis dado que los productos a que se refieren las marcas en pugna son de una misma naturaleza y función y por ello son susceptibles de ser asociados. No existe entre ellos una brecha diferenciadora que los haga inconfundibles.

En razón de ello, efectivamente se puede confundir al consumidor, quien podrá incurrir en el error de considerarlos provenientes del mismo origen empresarial y eso es precisamente lo que debe evitarse en defensa del signo inscrito.

De los argumentos expuestos, este Tribunal estima que efectivamente el signo propuesto en clase 7 y 11 de la Clasificación Internacional de Niza, presentado por la empresa **ASKO APPLIANCES AB**, generaría riesgo de confusión, así como riesgo de asociación empresarial con respecto al signo marcario inscrito, dada la identidad contenida en el signo solicitado y la relación existente de los productos que pretende proteger y comercializar respecto al inscrito, procediendo de esa manera su inadmisibilidad por aplicación del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 incisos e) y f) de su Reglamento. Por lo que este Tribunal considera procedente declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Ricardo Vargas Aguilar**, en su condición de apoderado especial de la empresa **ASKO APPLIANCES AB**, en contra de la resolución final dictada a las 13:55:31 horas del 21 de octubre del 2016, la que en este acto **se confirma**, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica **ASKO** en clase 7 y 11 de la Clasificación Internacional de Niza

**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, Ley No. 8039 y 29 del

Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en los argumentos y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Ricardo Vargas Aguilar**, en su condición de apoderado especial de la empresa **ASKO APPLIANCES AB**, en contra de la resolución final dictada a las 13:55:31 horas del 21 de octubre del 2016, la que en este acto **se confirma**, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica **ASKO** en clase 7 y 11 de la Clasificación Internacional de Niza. 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.-**NOTÍFIQUESE.-**

*Norma Ureña Boza*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS**

**TE. MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO**

**TG. MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**