
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0585-TRA-PI



SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO

FILTROS JSM, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-7424)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0338-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cuatro minutos del veintiséis de junio de dos mil veinte.

Recurso de apelación interpuesto por el administrador de empresas **SANTIAGO SOLANO ROJAS**, vecino de Heredia, cédula de identidad 1-0877-0745, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **FILTROS J S M. S.A.**, cédula jurídica 3-101-094450, con domicilio en Heredia, San Isidro, kilómetro doce carretera Braulio Carrillo, instalaciones contiguas a la entrada de San Isidro de Heredia a mano izquierda, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:38:50 horas del 1 de noviembre de 2019.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El señor **SOLANO ROJAS**, en la

representación citada, presentó solicitud de inscripción como marca de comercio del signo



para distinguir en clase 4 aceites lubricantes, aceites industriales, aceites de motor, grasas industriales, grasas lubricantes, lubricantes/lubrificantes.

El Registro de la Propiedad Industrial rechazó lo pedido por derechos previos de tercero.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante lo apeló y expuso como agravios:

- Que el Registro determinó que la marca solicitada no presenta distintividad con la registrada por compartir los términos TEC y TEK. Considera el apelante que dichos términos son genéricos y comunes, y no deberían considerarse en el cotejo para determinar la distintividad de los signos, y menos aún ser considerados como la única razón para indicar que presentan confusión.
- Los signos no se analizaron en su conjunto, violentando con esto la jurisprudencia del Tribunal y las reglas del artículo 24 del reglamento a la ley de marcas, en cuanto al análisis en conjunto sin segregar los signos.
- Existen solicitudes de la marca de su representada que cuentan con el respectivo edicto.

- Describe los componentes de cada marca e indica que no existe semejanza en ese aspecto, los elementos que componen los signos tanto figurativos como denominativos, vistos en su conjunto, no presentan semejanza capaz de crear confusión.
- El análisis gráfico del Registro es erróneo, ya que considera únicamente los términos genéricos TEC-TEK, agrega que si se hace una búsqueda en la publicidad registral con la palabra TEC el sistema arroja más de 10 páginas de resultados.
- El Registro omite referirse a este último punto aduciendo que existe un principio de independencia marcaria y que cada caso debe analizarse particularmente.
- Desde el punto de vista fonético la vocalización de los signos en su conjunto difiere lo suficiente para no crear confusión en el consumidor.
- Ideológicamente no existe similitud, indica que los productos que la marca solicitada son filtros que difieren de los productos de la marca registrada.
- Desarrolla el principio de especialidad marcaria e indica que la marca registrada al distinguir motores no para vehículos terrestres presenta diferencia con los productos de la marca solicitada, son giros comerciales muy distintos.
- La descripción detalla de la lista de los productos de cada signo, no permite confusión. Los productos van orientados a diferentes mercados.

Solicita se acoja el recurso de apelación y se continúe con el proceso de inscripción.

SEGUNDO: HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de comercio



registro 231420, propiedad de **MICHAEL GUTIÉRREZ ARCE**, vence el 07 de noviembre de 2023, para distinguir en **clase 4** aceites y lubricantes para motores; y en **clase 7** motores de combustión interna (no para vehículos terrestres) sus partes y accesorios para motores.

TERCERO: HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO: 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. APTITUD DISTINTIVA EXTRÍNSECA DEL SIGNO SOLICITADO. En lo concerniente a las razones de rechazo de un signo por derechos de terceros, este Tribunal considera que, tal y como se resolvió en la resolución apelada, al signo objeto de denegatoria le son aplicables los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas) en relación con el 24 de su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J, puesto que dichas normas prevén la irregistrabilidad de

un signo marcario cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa.

El artículo 8 de la Ley de Marcas 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.* b). *Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca ...anterior.***

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos, contenidas, de manera enunciativa y no taxativa, en el artículo 24 del Reglamento:

- I) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.
- II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
- III) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

IV) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

Tomando en cuenta lo expuesto, se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, y además tomando en cuenta los listados de productos.

SIGNO SOLICITADO



Aceites lubricantes, aceites industriales, aceites de motor, grasas industriales, grasas lubricantes, lubricantes/lubrificantes.

MARCA REGISTRADA



Aceites y lubricantes para motores; motores de combustión interna (no para vehículos terrestres) sus partes y accesorios para motores.

Previo a realizar el cotejo, es importante aclarar algunos puntos importantes en torno a los signos presentados.

No comparte esta instancia la aseveración del apelante en cuanto a que los términos **TEC/TEK** sean genéricos, un signo es genérico cuando es el nombre del producto

o servicio que distingue, verbigracia **MOTOR** si resulta genérico para distinguir **MOTORES**, pero **TEK** o **TEC** no es genérico para proteger motores o aceites.

También se debe considerar que estamos en presencia de signos mixtos (compuestos por elementos denominativos y figurativos), en cuanto al cotejo de dichos signos, tanto el Registro de la Propiedad Industrial como el Tribunal Registral Administrativo han mantenido la tesis de que, al cotejar un signo mixto con otro, debe tenerse presente que el elemento denominativo prevalece sobre el figurativo, esto más que todo porque el público demanda los productos por la denominación del signo y no por su parte figurativa, que carece de pronunciación.

Es importante resaltar que el examinador preferentemente debe tener en cuenta las semejanzas y no las diferencias existentes entre los signos enfrentados. Esto es así, porque son las características comunes las que determinan la similitud marcaria y consecuente confusión del público consumidor.

La semejanza general de dos o varias marcas no depende de los diversos elementos insertados en ellas, pero sí de los elementos similares o de la semejante disposición de ellos.

Siguiendo lo antes citado desde el punto de vista **gráfico**, se determina que entre



el signo solicitado:



, y la marca registrada:

, existe semejanza, ya que del conjunto marcario resaltan como elementos denominativos los términos **TEC** y **TEK**, con esto no se está violentando la regla del análisis en conjunto (agravio del apelante), ya que se están tomando en cuenta todos los componentes de los signos y dichas semejanzas son muy marcadas visualmente, sobre todo al aclarar

que el término MOTOR de la marca registrada si es genérico para la clase 7, es decir es un término que no se reivindica y para aceites puede considerarse como de uso común.

El término **TEC** del signo solicitado, es el elemento que el consumidor va a recordar a la hora de adquirir los productos, el consumidor lleva en su mente la marca **TEC** que resulta distintiva para todo lo relacionado con **aceites**, ya que el vocablo **SERVICE** por sí solo no es distintivo para la venta de dichos productos, el consumidor nacional reconoce dicho vocablo como descriptivo de un “*servicio de venta de cualquier producto*”, esa es la percepción normal del consumidor, cualquier producto que se coloque en el mercado lleva implícita la característica que es un servicio prestado por un tercero en sentido amplio.

Ante tales similitudes el consumidor puede asociar un mismo origen empresarial a los productos de la marca solicitada con los distinguidos con la marca prioritaria.

La comparación en conjunto de las marcas se acerca a la percepción que tiene el consumidor de los signos, el consumidor diariamente percibe un elevado número de signos y no conserva de cada una de ellas un recuerdo detallado, sino más bien una impresión general, por tanto, el cotejo marcario debe realizarse a golpe de vista sin análisis pormenorizados.

Desde el punto de vista **fonético**, la pronunciación del conjunto marcario es similar, no existiendo para los consumidores una diferenciación entre los signos enfrentados ya que son términos que se pronuncian de forma equivalente **TEC SERVICE-MOTOR TEK**. La expresión sonora de los signos confrontados 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, por lo que en signos similares denominativamente el consumidor fonéticamente tendrá el recuerdo de esa vocalización.

Además, la expresión sonora de los elementos predominantes de los signos es idéntica: TEC-TEK es idéntica, es en este apartado donde los signos presentan la mayor similitud, ya el mercado opera por recomendación y el consumidor tiene muy presente la parte denominativa de los signos para adquirir los productos o recomendar una marca.

En el campo ideológico la marca solicitada al contener los vocablos TEC SERVICE puede evocar la idea al consumidor que se trata de algún tipo de servicio técnico el que se presta, mientras el signo registrado 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 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 dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas.

El signo solicitado distinguiría: **Aceites lubricantes, aceites industriales, aceites de motor, grasas industriales, grasas lubricantes, lubricantes/lubrificantes.** Y la marca registrada 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 el signo solicitado se pide para los mismos productos de la clase 4 de la marca registrada **aceites y lubricantes para motores**, por lo que no es de recibo la tesis del apelante sobre que el signo solicitado protege filtros, ya que su lista es: **Aceites lubricantes, aceites industriales, aceites de motor, grasas industriales, grasas lubricantes, lubricantes/lubrificantes**, la cual está contenida totalmente dentro de la lista de la marca registrada.

En cuanto a los aceites con los motores existe relación, ya que el aceite es un producto complementario, accesorio a los motores, independientemente de que sean vehículos terrestres, acuáticos o aéreos, a modo de ejemplo la marca SHELL produce aceites para aviones, barcos y automóviles.

En cuanto a los signos registrados con anterioridad que contienen términos similares al signo solicitado, como TEC, lleva razón el Registro al no determinarlos, ya que cada solicitud de marca es independiente de cualquier otro trámite que se haya presentado en el Registro, pues debe tenerse presente el principio de la independencia de las marcas; cada una debe ser analizada respecto de su

específico marco de calificación registral. Ello significa que el calificador debe examinar las formalidades intrínsecas y extrínsecas del acto pedido por lo que la coexistencia de registros previos no vincula la decisión del presente expediente.

En este sentido es obvio que el titular de la marca goza de los derechos que genera su inscripción previa, frente a todas las categorías de riesgo de confusión que se susciten, citadas con anterioridad.

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.

Se observa que los signos en pugna cuentan con más semejanzas que diferencias, por lo que no pueden coexistir registralmente, por lo que lo pertinente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución venida en alzada, la cual se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por **SANTIAGO SOLANO ROJAS** representado a **FILTROS J S M, S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:38:50 horas del 1 de noviembre de 2019, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos. 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)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/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