
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0489-TRA-PI

Solicitud de registro de marca de fábrica (NIPPON STEEL CORPORATION)

(6, 7, 12)

Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2018-4035)

Marcas y otros signos

VOTO 0358-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las dieciséis horas dos minutos del tres de julio de dos mil diecinueve.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Maricela Alpízar Chacón, mayor de edad, casada una vez, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1035-557, en su condición de apoderada especial de NIPPON STEEL & SUMIMOTO METAL CORPORATION, organizada y existente conforme a las leyes de Japón, domiciliada en 6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japón, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 11:42:42 horas del 2 de octubre del 2018.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DE LA SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de mayo del 2018, la licenciada Alpízar Chacón, en su condición dicha, presentó solicitud de registro como marca de fábrica del signo: **NIPPON STEEL CORPORATION**, para proteger y distinguir en las siguientes clases internacionales:

Clase 06: Columnas de metal para anuncios publicitarios, aleaciones para laminar, aleaciones de acero para construcción y soportes de acero, aleaciones para electrodos de batería, aleaciones de metales comunas, aleaciones de metales no ferrosos, aleaciones resistentes al calor, ácidos y corrosión, aluminio, hojas de aluminio, tubos de aluminio, alambre de aluminio, aluminio y sus aleaciones, placas de anclaje, anclas, angulares metálicos, válvulas metálicas que no sean partes de máquinas, cables de antena metálicos, metal antifricción, metal antifricción para aleaciones de hierro, yunques, blindajes metálicos, arrecifes artificiales metálicos para peces, válvulas metálicas de control automático [que no sean partes de máquinas, válvulas de bolas de metal, no partes de máquina, bolas de acero, cintas metálicas para atar, barras metálicas, barrotes de rejas metálicas, balizas metálicas no luminosas, timbres, cencerros, palanquillas metálicas, ataduras metálicas, baúles metálicos, lupias [metalurgia], pernos metálicos, brazos metálicos, cilindros [recipientes metálicos] para gas a presión o aire, líquido, cajas de metales comunes, escuadras metálicas para la construcción, tubos de empalme metálicos, latón y sus aleaciones, latón en láminas, flejes, barras, latón en bruto o semielaborado, aleaciones para soldadura fuerte, bronces [obras de arte], paneles metálicos para la construcción, materiales de construcción metálicos, materiales de construcción y edificación metálicos, tubos y tuberías metálicas (no para calderas o partes o máquinas), todos incluidos en la clase 6, paneles metálicos para la construcción, construcciones metálicas, construcciones transportables metálicas, boyas metálicas, válvulas de mariposa metálicas, que no sean partes de máquinas, empalmes metálicos para cables no eléctricos, cables e hilos (no eléctricos), latas de conserva, encofrados metálicos para pozos de petróleo, recipientes de hierro colado (no incluidos en otras clases), hierro colado en bruto o semielaborado, acero fundido, ruedas metálicas, piezas moldeadas, artículos de titanio o sus aleaciones en piezas fundidas, hojas, polvo y laminados, estirados, extruidos o semi-acabados, techos metálicos, cadenas (excepto cadenas motrices para vehículos), cadenas para perros, chimeneas metálicas, cromo, placas y láminas de acero chapado, revestimientos metálicos para la construcción, bridas de fijación metálicas para

cables y tuberías, cierres metálicos para recipientes, grifos de metal, no partes de máquinas, barras de acero laminadas en frío y bobinas, abrazaderas metálicas para tubos, tubo colector de metal, columnas metálicas, obras de arte de metales comunes, metales comunes y sus aleaciones, metales comunes en bruto o semielaborados, metales comunes, en bruto o semielaborados, no incluidos en otras clases, contenedores metálicos, recipientes metálicos para gas a presión, recipientes metálicos para combustibles líquidos, contenedores metálicos para almacenamiento, recipientes metálicos para ácidos, recipientes metálicos de transporte, cobre y sus aleaciones, chapas, flejes, barras de cobre, cobre en bruto o semielaborado, chavetas metálicas, empalmes metálicos, barreras de seguridad metálicas para carreteras, tuberías de desagüe metálicas, enrejados metálicos, fundición de hierro dúctil en rollo, conductos y tubos metálicos para instalaciones de calefacción central, codos metálicos para tubos, hojas de acero, aceros extruidos, eclisas, accesorios de metal para la construcción, accesorios metálicos para muebles, accesorios metálicos para ventanas, herrajes para tuberías metálicas, bridas metálicas, bridas metálicas, tapajuntas metálicos para la construcción, baldosas metálicas, piezas forjadas, fundición y yunques a base de acero, moldes de fundición metálicos, marcos para trabajos de prefabricación, estructuras metálicas para la construcción, entramados de construcción metálicos, chapas y placas de acero de corte libre, construcciones metálicas completas, hojas y bobinas galvanizadas, bombonas de gas, juntas de metal, vigas metálicas, soldaduras de oro, rejas metálicas, lápidas de metal, verjas metálicas, barandas metálicas, contracarriles, tubos de canalones metálicos, goterones metálicos, esposas, herramientas y equipos de ferretería, artículos de ferretería metálicos, herramientas de metal, chapas gruesas, barras de acero huecas, flejes de hierro, flejes de acero, hojas y bobinas de acero laminado en caliente, indio, recipientes metálicos de embalaje industrial, lingotes de metales comunes, lingotes de metales, no de metales preciosos, hierro, minerales de hierro, chapas de hierro, chapas de hierro, flejes de hierro, alambres de hierro, hierro en bruto o semielaborado, artículos de ferretería metálicos, artículos de cerrajería y ferretería metálicos, hierros y aceros, viguetas metálicas, racores metálicos para tubos, llaves, plomo, plomo en bruto o semielaborado, revestimientos metálicos (construcción), palés metálicos de carga y

descarga, cerraduras, cerraduras metálicas que no sean eléctricas, mecanismos de cerrajería, boquillas para lubricación, grapas metálicas para correas de máquinas, magnesio, tapas metálicas para bocas de inspección, colectores metálicos, colectores múltiples metálicos para canalizaciones, material fijo de funiculares, materiales metálicos para vías férreas, bombonas metálicas para gas a presión y válvulas de aire líquido, conductos de metal, para cables y tuberías, contenedores metálicos para gas comprimido, bridas metálicas, planchas metálicas como cimientos en la construcción, marcos metálicos para embalaje, transporte y almacenamiento de tuberías, herrajes para carpintería, racores metálicos para tubos, pestillos metálicos de puertas, tapas y tapones metálicos para recipientes destinados al embalaje industrial, materiales metálicos para la construcción o para estructuras, materiales metálicos para estructuras o marcos para la construcción, moldes de metal para elaborar productos de cemento, que no son partes de máquinas, tuberías y tubos metálicos, tuberías y tubos de metal para caldera, semielaborados, poleas metálicas, poleas, muelles y válvulas metálicos que no sean partes de máquinas, láminas de metal para uso en la construcción, tapones metálicos (para envases industriales), tumbas de metal, alambres, varillas metálicas, tubos de aleaciones metálicas, chapas metálicas y esmaltadas para revestimientos, barriles metálicos, cubos metálicos, tapas metálicas para contenedores, cápsulas metálicas para gas comprimido, llaveros metálicos, señales de carretera, no mecánicas ni luminosas, tubos metálicos, piscinas metálicas, tubos y tuberías metálicas de todo tipo, incluidas tuberías para gas y revestimientos para pozos de petróleo, llaves metálicas de bobinas, metales y productos metálicos semi-manufacturados, no pertenecientes a ninguna otra clase, metales y sus aleaciones, metales en polvo, minerales, herrajes diversos de metal, pilotes misceláneos de metal, tuberías de acero, molibdeno, bolardos de amarre metálicos, molduras, clavos y tornillos, níquel, niobio, cables e hilos metálicos no eléctricos, metales no ferrosos y sus aleaciones, toberas metálicas, tuercas metálicas, tuercas y tornillos de metal, tubería de petróleo, minerales metalíferos, minerales de metales comunes, minerales de metal, excepto sodio, potasio y calcio, productos fabricados con metales que no sean de acero o preciosos, recipientes metálicos para embalar, divisiones metálicas para uso de oficina, tabiques metálicos, clavijas metálicas, tuberías

forzadas metálicas, tuberías y revestimientos metálicos de petróleo, tablestacas metálicas, pilares metálicos para la construcción, piezas accesorias para tuberías, empalmes metálicos para tubos, manguitos metálicos para tubos, canalizaciones metálicas, tubos y tuberías (que no sean partes de máquinas y / o calderas), tubos y conductos metálicos, tuberías y tubos de metal y sus aleaciones, que no sean partes de máquinas o partes de instalaciones de enfriamiento, calentamiento y destilación, cañerías metálicas, conductos metálicos para instalaciones de calefacción central, tuberías metálicas, tuberías de metal, no incluidas en materiales metálicos para la construcción, pitones metálicos [equipos de alpinismo], pletinas, piqueras metálicas, barras metálicas, postes metálicos, postes metálicos para líneas eléctricas, gallineros de metal, casas metálicas prefabricadas y otros edificios, secciones y paneles metálicos prefabricados, módulos metálicos para el montaje de construcciones prefabricadas, juegos metálicos para el montaje de construcciones prefabricados, para armazones o marcos, puntales metálicos, puntales de metal para puentes, traviesas de ferrocarril metálicas, raíles y otros materiales metálicos para vías férreas, rieles metálicos, materiales metálicos para vías férreas, agujas de ferrocarril, durmientes de ferrocarril metálicos, cambios de vía [ferrocarriles], aleaciones para imanes, materiales de construcción refractarios metálicos, materiales de refuerzo para la construcción, armazones metálicos para correas, materiales de refuerzo para conductos, armaduras metálicas para concreto, depósitos metálicos, señales de tráfico metálicas no luminosas ni mecánicas, varillas metálicas de soldadura fuerte, varillas metálicas para soldar, materiales de construcción laminados y fundidos, acero laminado, cubiertas de tejado metálicas, canalones metálicos, techumbres metálicas, cuerdas metálicas, cajas de seguridad, cajas de seguridad, moldes de metal para arena, tornillos metálicos, cápsulas de taponado metálicas, productos de segunda de hierro y acero, acero semi-acabado, semi-productos de acero, objetos de acero fabricados en moldes (no incluidos en otras clases), moldes, láminas, barras laminadas, chapas de hierro, tablestacas metálicas, tablestacados de metal, chapas metálicas, láminas y flejes metálicos, clavos para zapatos, encofrados metálicos para concreto, paneles de señalización metálicos no luminosos ni mecánicos, letreros metálicos, aleaciones de estaño plateado, soldaduras de plata, soldadura de plata,

losas, manguitos [artículos de ferretería metálicos], alambres para soldar, resortes [artículos de ferretería metálicos], resorte y válvulas, que no son partes de máquinas, resortes para muebles [herrajes metálicos], espuelas, acero, acero (laminado) para operaciones de laminado, aleaciones de acero, acero y artículos fabricados a partir de los mismos incluidos en la clase 6, angulares de acero, bolas de acero, no incluidas en otras clases, barras de acero, lupias de acero [metalurgia], construcciones de acero, cabos de acero, estructuras de acero, estructura de acero para prefabricación, viguetas de acero para su uso en la construcción, materiales de acero, tuberías de acero o metálica para agua y gas, paletas de acero, paneles de acero para pisos, tuberías de acero, tuberías y tubos de acero para calderas, semielaborados, tubos de acero para piezas de airbag, tubos de acero para calderas, tubos de acero para calderas [productos semi-acabados], planchas de acero, postes de acero, postes y tubos de acero para componentes de airbag, rieles de acero, perfiles de acero, chapas de acero, cordones de acero, flejes de acero, postes cónicos de acero, llantas de acero, tubos de acero, tuberías de acero, tubos de acero para calderas, alambres de acero, acero en bruto o semielaborado, acero para automóviles, acero para rodamientos, acero para calderas, acero para uso estructural en máquina, aceros para recipientes a presión, aceros para uso estructural en barcos, aceros, resistente al calor, ácidos y corrosión, estribos metálicos, escudo metálico en forma de tapa para proteger las piezas de los tornillos de las tuberías, goznes, cintas metálicas para manipular cargas, flejes, tanques metálicos, tántalo [metal], hilos metálicos para atar, estaño, hojas y bobinas de acero sin estaño, láminas de estaño, hojalata, embalajes de hojalata, productos y utensilios de cocina de latón, incluidos en esta clase, titanio, aleaciones de titanio, barras de titanio, ferrotitanio, tumbaga, cajas de herramientas metálicas, vacías, construcciones transportables metálicas, trampas para animales salvajes, protecciones metálicas para árboles, enrejados [celosías] metálicos, tubos y tuberías de acero, cañerías metálicas, tungsteno, metales y aleaciones comunes en bruto y parcialmente labrados, válvulas metálicas que no sean partes de máquinas, vanadio, bancos de trabajo metálicos, metal para tornos, chapados murales metálicos para la construcción, revestimientos murales interiores metálicos para la construcción, tacos metálicos, conductos de agua metálicos,

trampas para animales, redes y telas metálicas, hilos metálicos, alambres de aleaciones de metales comunes, excepto los fusibles, alambre metálico para soldar, cabos de acero, obras de arte de metales comunes, cintas metálicas para atar, zinc y sus aleaciones, hojas de acero cincadas, zirconio.

Clase 07: Generadores de corriente alterna (alternadores), motores de corriente alterna y motores de corriente continua (que no sean para vehículos terrestres, pero incluidas las partes de todo tipo de motores de corriente alterna y motores de corriente continua, actuadores para vehículos aéreos, motores de aeronáutica, motores aeronáuticos, instrumentos agrícolas, máquinas de aspiración de aire, todos estos accesorios para impresión en fototipo y en relieve, instalaciones para producción de amoníaco, máquinas para el recocido de metales, dispositivos anticontaminación para motores, máquinas enderezadoras para trabajar metales, aparatos para dar un tratamiento de decapado en la superficie del metal, aparatos para máquinas de metalurgia, aparato para estañado en la superficie de metales, máquinas asfaltadoras, cigüeñales y árboles de leva, partes de máquinas, ejes para máquinas, retroexcavadora dragalina e hidroexcavadoras, barras y placas de cobre, barras y placas de zinc, cojinetes (elementos de máquinas que no sean para vehículos terrestres), cojinetes para árboles de transmisión (máquinas), variadores beier, variadores ciclo-beier, reductores o variadores de velocidad, cintas para transportadores, correas de máquinas, correas para motores, curvadoras, máquinas para hacer molduras por soplado, tubos de calderas [partes de máquinas], frenos, elementos de máquinas, que no sean para vehículos terrestres, máquinas para hojas de latón, recicladores de rueda de cangilones, carburadores de butano, (excepto para vehículos terrestres), alimentadores de carburador (excepto para vehículos terrestres), carburadores (excepto para vehículos terrestres), máquinas para fundir, para metales no ferrosos, plantas para cemento, centrifugadoras [máquinas], centrifugadoras, en específico, separadores centrífugos, alimentadores en cadena para molinos de bolas, máquinas sintetizadoras para químicos oxidativos (máquinas electromecánicas para la industria química), máquinas y aparatos para procesar químicos, cuchara bivalve [máquinas],

máquinas clasificadoras de aire, máquinas clasificadoras para clasificar sólidos suspendidos en líquidos, plantas de producción de carbón y mineral, molinos de fleje en frío para metales no ferrosos, máquinas de aire comprimido, bombas de aire comprimido, compresoras [máquinas], condensadores de vapor [partes de máquinas], instalaciones de condensación para procesamiento químico, máquinas y aparatos de construcción, máquina para colada continua, plantas de sintonización continua, aparatos de control para máquinas y motores, mecanismos de control para máquinas de metalurgia, máquinas de construcción y máquinas de carga y descarga, convertidores, convertidores de acería, transportadores y equipos auxiliares, rollo de cobre para impresión textil, máquinas para laminar cobre, acoplamientos que no sean para vehículos terrestres, grúas y sus partes y accesorios, cigüeñales, manivelas [partes de máquinas], grúa con pala sobre orugas, trituradoras, trituradoras para minas, trituradoras para la metalurgia, construcción, carga-descarga, y procesamiento químico, trituradoras de rodillos y carcasas de rodillos, aparato de separación criogénico, recortadoras, máquinas de corte para metalistería y construcción, mecanismos de dirección cicloidal (Cyclo drives), engranaje para reducción de ciclos (máquinas), cajas de cilindro, generadores de corriente continua, aterrajadoras, cavadoras [máquinas], lavavajillas para uso doméstico, excavadoras (dragalinas), máquinas de drenaje para la construcción, torres de perforación flotantes o no, torres de perforación, tambores de máquinas, escobillas de dínamo, licuadoras eléctricas para uso doméstico, máquinas y aparatos eléctricos para pulir superficies metálicas, enceradoras eléctricas para uso doméstico, enrollador eléctrico, máquinas de fabricación de hijos y cables eléctricos, motor eléctrico, aparato de recuperación de etano, excavadoras y sus partes, colectores de escape para motores, tubos de escape para motores, extrusores, máquinas ventiladores y de soplado, alimentadores, alimentadores de calderas de máquinas, laminadores de película, filtros, máquinas de acabado para la metalurgia, bridas, máquinas de flotación, plantas de sinterización para la industria química, planta de fabricación de ácido sulfúrico, planta de manufacturación de sal, excavadora de escalera para la construcción, máquinas para la fabricación de metal, prensa, cizalla, instalaciones de preparación de minerales para la minería, prensas de forjar, aparatos de licuefacción de gas, separadores de

gases, gasificadores, acopladores de engranaje, piñones y engranajes de tiro y piezas de repuesto, no incluidas en otras clases, cajas de cambios, generadores de electricidad, máquinas para moler, guías para máquinas de metalurgia, herramientas de mano que no sean accionadas manualmente, equipos de manipulación para calentar hornos y fosas de inmersión, intercambiadores de calor para máquinas de procesamiento químico, intercambiadores de calor para plantas [partes de máquinas], aparatos de licuefacción de helio, máquinas para hacer dobladillos, recipientes de alta presión, aparatos de limpieza de alta presión, dispositivos de sujeción para máquinas herramientas para trabajar metales, mandos hidráulicos para máquinas y motores, dispositivos hidráulicos de apertura y cierre de puertas [partes de máquinas], prensas hidráulicas, bombas hidráulicas, bombas hidráulicas para máquinas industriales, válvulas hidráulicas, aparatos de recuperación de hidrógeno, eje impulsores, incubadoras, incubadoras de huevos, motores eléctricos con engranajes variables, sus partes y accesorios, máquinas de extrusión de películas infladas, calesas de lingotes (partes de máquinas o motores), máquinas de moldeo por inyección y soplado, excavadoras de escalera, instrumentos agrícolas de grandes dimensiones, niveladores, imanes de levantamiento, grúas para camión con correa articulada, equipo de grabado con panel de cristal líquido, aparatos de lavado con panel de cristal líquido, carburadores LNG, máquinas y aparatos de carga y descarga, carburadores LPG, acoplamientos y órganos de transmisión [excepto para vehículos terrestres], acoplamientos y correas de máquinas (excepto para vehículos), elementos de máquinas, que no sean para vehículos terrestres, maquinaria de todo tipo y partes de maquinaria, excepto máquinas agrícolas y hortícolas y sus partes incluidas en la clase 7, máquinas y aparatos para la industria electrónica, máquinas y máquinas herramientas, tubos de escape para motores, planta manufacturera, prensas mecánicas, equipos de recubrimiento MEMS [sistemas microelectro mecánicos], equipos de grabado MEMS [sistemas electro mecánicos], estiradoras, máquinas herramientas para trabajar los metales, máquinas para trabajar metales, molinos, fresadoras, carro de mina, aparatos de extracción para minas, planta para tratamiento de minerales, mezcladores, máquinas accionadas por motor para la industria química, motores y mecanismos motores [excepto

para vehículos terrestres], motores eléctricos que no sean para vehículos terrestres, máquinas de moldeo para metalurgia, moldes [partes de máquinas], silenciadores para motores, condensadores de gas natural [partes de máquinas], motores náuticos, máquinas motrices no eléctricas, que no sean para vehículos terrestres, excepto molinos de agua y molinos de viento, boquillas y cuchillas de turbinas, motores aeronáuticos enfriadores de aceite, máquinas de refinación del petróleo, otras maquinarias o equipos, otras máquinas de procesamiento de metales, aparato de procesamiento de ozonólisis, máquinas de recorte para metalurgia, partes y accesorios para locomotoras ferroviarias, partes de máquinas motrices no eléctricas para vehículos terrestres, partes para motores eléctricos y equipos relacionados, máquinas para la industria de tubos, pistones, transportadores neumáticos (máquinas), acopladores eléctricos, prensas (máquinas para fines de procesamiento químico), prensas [para trabajar los metales], tanque de presión y partes para máquinas, troqueles de imprenta, máquinas de imprimir, diafragmas de bombas, bombas [partes de máquinas o motores], radiadores de refrigeración para motores, arietes [máquinas], desmultiplicadores que no sean para vehículos terrestres, estabilizadores de carretera, máquinas robots para trabajar el metal, rodillos y carcasas (partes para máquinas), cilindros (máquinas), cilindros de laminadores, máquinas laminadoras, máquinas laminadoras, sus partes y accesorios, rollos para máquinas laminadoras, máquinas para plantas de fabricación de sal, pantallas de flotación, limpia-rejilla, cilindros de laminadores, máquinas y sistemas para fabricar semiconductores, separadores, pulverizadores para aguas residuales, máquinas de coser, ejes, acoplamientos o conectores, elementos de máquinas, excepto para vehículos terrestres, unidades de eje (que no sean para vehículos terrestres), árboles, ejes o husillos (que no sean para vehículos terrestres), cizallas eléctricas, engranajes y piñones (que no sean para vehículos terrestres), amortiguadores (partes de máquinas que no sean para vehículos terrestres), palas mecánicas, lanzaderas [partes de máquinas], silenciadores para motores, máquinas para precipitación de películas de dióxido de silicio, plantas de sinterización, máquinas para enfriar losas, soportes de carro [partes de máquinas], resortes [partes de máquinas], apiladoras, recolectores (máquinas), arranques para motores de aeronáutica, arranques para motores, acumuladores

de vapor [partes de máquinas], calderas de máquinas, perforadoras de barra de acero, también cónicas, convertidores de acero (máquinas), grúas para molinos de acero, máquinas de procesamiento de hojas de acero, máquinas direccionales, estructuras y ejes (máquinas), enderezadores, máquinas para plantas de ácido sulfúrico, sobrealimentadores, máquinas para plantas de resma sintética, fileteadoras, máquinas herramientas y herramientas mecánicas y sus partes para la fabricación de metal, engranajes que no sean para vehículos terrestres, árboles de transmisión que no sean para vehículos terrestres, transmisiones de máquinas, mecanismos de transmisión que no sean para vehículos terrestres, cortadoras para metalurgia, aparatos de irradiación con luz ultravioleta para procesamiento de agua, descargadores, cargadores y sus equipos relacionados, aspiradoras para uso doméstico, válvulas, elementos de máquinas que no sean para vehículos terrestres, vibradoras [máquinas] para uso industrial, aparatos de lavado, lavadoras de ropa para uso doméstico, compactadoras de desechos, máquinas y aparatos para compactar desechos, trituradoras para residuos, trituradoras de residuos y desechos, calentadores de agua [partes de máquinas], soldadores de gas, soldadoras eléctricas, grúas de rueda, bielas para molinos [máquinas], telares.

Clase 12: Motores de corriente alterna o de corriente continua para vehículos terrestres (excepto sus partes, partes de caucho adhesivos para reparar cámaras o neumáticos, transportadores aéreos, aparatos aeronáuticos, aviones, bolsas de aire [dispositivos de seguridad para automóviles, aeronaves, sus partes y piezas accesorias, aerodeslizadores, material rodante ferroviario, aeronaves, automóviles, bicicletas, motocicletas, material rodante para ferrocarriles y barcos y sus aparatos, piezas y accesorios, alarmas antirrobo para vehículos, dispositivos antirrobo para vehículos, vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática y sus partes no incluidas en otras clases, cigüeñales de automóvil, automóviles, sus partes y partes accesorias, cajas de ejes para locomotoras, cojinetes de eje, ejes (partes y accesorios de material rodante), ejes para ruedas de vehículos terrestres, ejes de vehículos, coches de niño, remolques para bicicletas (riyakah), bicicletas, sus partes y piezas accesorias, carrocerías de vagones de tren, bogie (partes y accesorios de material

rodante), carretón, bogies para vagones de ferrocarril, forros de freno para vehículos, segmentos de freno para vehículos, zapatas de freno para vehículos, frenos para vehículos terrestres, frenos [componentes de máquina no para vehículos terrestres, frenos de vehículos, topes antichoque para material rodante ferroviario, teleféricos, árboles de levas, acopladores de vagones, vagones, carruajes y sus partes y accesorios, carros, chasis para vagones, unidades de engranaje de mando (partes y accesorios de material rodante), bielas para vehículos terrestres que no sean partes de motores, acoplador y aparejo de tracción, acopladores para automóviles, acopladores, acoplamiento y caja de engranaje, cadenas de acoplamiento para material rodante, acoplamientos para vehículos terrestres, condensadores para vehículos terrestres, equipos para captación de corriente [para vagones de ferrocarril, aparejos de tracción, todos incluidos en la clase 12 que sean partes y accesorios de material rodante, árbol de transmisión, unidades de transmisión, transmisiones, cinturones eléctricos de cuero para vehículos, aparatos de acoplamiento (partes y accesorios de material rodante), pestañas de cubiertas de ruedas de ferrocarril, carretilla elevadoras de horquilla, acopladores y aparejos de tracción de engranaje y piñón, cajas de cambios para vehículos terrestres, desmultiplicadores para vehículos terrestres, engranajes para vehículos terrestres, engranajes y piñones, carritos, correas de agarre [de vagones de ferrocarril], intercambiadores de calor para vehículos terrestres, carruajes de tracción equina, circuitos hidráulicos para vehículos, cámaras de aire para neumáticos, muelles laminados, cinturones de seguridad de cuero para asientos de vehículos, partes de máquinas para vehículos terrestres, ruedas de metal para material rodante y llantas de acero para su uso con éstas, carros de mina (carruajes), autocares, motocicletas, máquinas motrices no eléctricas para vehículos terrestres [excepto sus partes], paracaídas, partes y accesorios para vagones ferroviarios de mercancías y pasajeros, a saber, vagones de ferrocarril, ruedas, ejes y unidades de ejes de ruedas, partes y piezas accesorias para automóviles, bicitaxis, anillos de pistón, máquinas de conversión de potencia para vehículos, ejes de hélices, tiravagonetas de mina, empujavagonetas de mina, enganches de vagón o ferrocarril, vagones de carga de ferrocarril, material ferroviario rodante, sus partes y piezas accesorias, engranajes reductores para vehículos terrestres,

aparatos e instrumentos para control de descanso de los diferentes niveles entre los vagones y plataformas en la estación, calesas de tracción humana, coches de carretera y partes, material rodante, partes y piezas, material rodante de ferrocarril, transportadores aéreos para manipulación de carga o flete, correas de transmisión de potencia rotativa que conectan motores y ventiladores de refrigeración del radiador [para vehículos terrestres], discos de rotor, fundas para asientos de vehículos, ejes, ejes o husos, cojinetes, acoplamientos o conectores de eje, transmisiones y transmisiones de potencia [para vehículos terrestres], barcos, cascos de buques y sus partes incluidos en la clase 12, dispositivos de mando para barcos, resortes amortiguadores y resortes de suspensión para vehículos terrestre, muelles amortiguadores para vagones y automóviles, resortes amortiguadores para vehículos, deslizadores y trineos (vehículos), ruedas laminadas sólidas (partes y accesorios de material rodante), vehículos espaciales, conjuntos de ejes con rotores, resortes, resortes de suspensión, muelles para vehículos, estabilizadores, sistemas de suspensión y accesorios para los mismos, neumáticos de automóviles (todos los productos antes mencionados para vehículos), motores de tracción, aparatos de tracción o enganche (partes y accesorios de material rodante), tractores, trenes, sus partes y accesorios, transistores [electrónicos], para vehículos terrestres, árboles de transmisión para vehículos terrestres, camiones, vehículos de motor de dos ruedas, sus partes y piezas accesorias, carros inferiores para coches de ferrocarril, bastidores de vehículos, basculadores de descarga para inclinar vagones ferroviarios de carga, ejes de válvulas, acopladores de vehículos, resortes de suspensión para vehículos, ruedas de vehículos, vehículos, aparatos para la locomoción terrestre, aérea o acuática, sus partes y accesorios, vehículos, barcos y otras máquinas y aparatos para el transporte y sus partes, vehículos, partes y componentes estructurales de los mismos, embarcaciones, sus parte y accesorios, bicicletas acuáticas [embarcaciones personales], centros de ruedas (partes y accesorios de material rodante), rifles [llantas] para ruedas de vehículos, unidades de eje de rueda, carretillas, sillas de ruedas, ruedas, ruedas de vagón de ferrocarril.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial consideró mediante resolución de las

11:42:42 horas del 2 de octubre del 2018, que el signo solicitado está compuesto de términos de uso común, lo que hace que carezca de distintividad necesaria para su registro, y por ser engañoso en relación a la naturaleza de algunos productos que solicita proteger, fundamentado en el artículo 7 incisos g), j) y párrafo final de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos; dictamino en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Denegar la inscripción de la solicitud presentada...”***. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 9 de octubre del 2018, la licenciada Alpizar Chacón, interpuso recurso de apelación, así como en la audiencia de 15 días otorgada por este Tribunal, donde expreso como parte de sus agravios lo siguiente: Que el signo no debe dividirse para su análisis, sino que debe analizarse en su conjunto; que es una marca registrada en el mundo y además usada en Costa Rica desde hacer muchos años, y nunca los consumidores costarricenses han concluido que ésta sea engañosa, siendo que más bien la identifican con un origen empresarial; que la marca identifica la basta totalidad de productos que fabrica a empresa; que en el 2009 la marca NIPPON STEEL (diseño) se inscribió en Costa Rica en clase 6, registro 191563, y no se otorga ningún mérito a este hecho, siendo que los criterios de registración no pueden variar en éstos años; que la aptitud distintiva sobrevenida adquirida por el uso de la marca es lo que hace que el consumidor la asocie a un origen empresarial. Por último, que los registros en terceros países demuestran que el signo tiene aptitud distintiva, y la documentación aportada expone el reconocimiento mundial del signo.

SEGUNDO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa deliberación.

TERCERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un asunto de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Nuestra normativa marcaría es clara en indicar que, para acordar el registro de un signo, éste debe tener la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios de su listado de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por titulares diferentes.

En este sentido, es de interés para el caso bajo estudio lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), que establece los impedimentos a la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y el objeto que distingue. Dentro de este artículo, específicamente en sus incisos d), g) y j) se impide la inscripción de un signo marcario cuando:

- d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.
- g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.
- j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo, la fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.

Ahora bien, el literal d) del artículo 7 de la Ley de Marcas establece que no se puede otorgar el registro a una marca que consista únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata, sobre lo cual se ha precisado que: “ [...] *La razón fundamental de que se impida el registro de marcas de connotación descriptiva, es que la marca no repercuta en una ventaja injustificada a favor de un comerciante, frente a sus competidores. Por otro lado, es usual que en el comercio se recurra al empleo de términos descriptivos para promocionar y presentar los productos o servicios, por lo que no es posible restringir su uso*

en detrimento de todos, bajo el argumento de que tal o cual vocablo ha sido registrado como marca [...]”. (Jalife Daher, Mauricio. Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial, McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V., México, 1998, p.115).

Considera este Tribunal que NIPPON STEEL CORPORATION es percibido por el consumidor como CORPORACION DE ACERO JAPONÉS, frase calificativa y descriptiva de características, sea un organismo o grupo de empresas que distribuye material de fabricación de productos con origen geográfico, sin que el conjunto tenga otros elementos que le aporten aptitud distintiva.

Por lo que el signo se enmarca dentro de la prohibición del inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, de esta manera, un signo no podrá ser registrado, si luego de analizar los productos que éste pretende proteger, se determina que el signo es atributivo de cualidades de dichos productos, como el caso particular, ya que respecto de algunos de ellos, sean los construidos a partir de acero, tan solo se indica que están construidos con ese producto y provienen de Japón. Y por ello es que también le es aplicable el inciso g), ya que carece de aptitud distintiva.

Pero, además, considera el Tribunal que el consumidor medio puede ser llevado al error o engaño, ya que de entre la gran cantidad de productos que conforma el listado propuesto en las clases 6, 7 y 12, hay algunos que no son construidos a partir del acero, y mencionan más bien el estaño, el titanio, el zinc y otros. Por ende, la característica transmitida al consumidor es de imposible cumplimiento, lo cual se convierte en causal de rechazo de acuerdo al inciso j) previamente citado.

Con respecto a las marcas registradas con anterioridad, no se pueden tener como parámetro para vincular al presente caso, 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 marca 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 existencia de registros previos no vincula la decisión del presente expediente.

El registro de las marcas en otros países no obliga a la inscripción en nuestro país, con fundamento en el principio de territorialidad, ya que cada registro será determinado en cada país por su legislación nacional o interna.

Sobre la alegada aptitud distintiva adquirida a través del uso del signo, ésta es una situación de hecho que no solamente debe ser alegada, sino debidamente demostrada.

“Por último, de la jurisprudencia resulta que la prueba del carácter distintivo adquirido por el uso no puede efectuarse mediante la mera presentación de los volúmenes de venta y del material publicitario. El solo hecho de que el signo se haya utilizado en el territorio de la Unión desde cierto tiempo tampoco basta para demostrar que el público al que se dirigen los productos considerados perciba ese signo como una indicación del origen comercial (véase, en este sentido, la sentencia *Textura de una superficie de vidrio*, citada en el apartado 68 supra, EU:T:2007:273, apartados 41 y 42).” **Tribunal General de Justicia de la Unión Europea (Sala Octava), asunto T-411/14, The Coca Cola Company versus Oficina de Armonización del Mercado Interior** (hoy Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea), **sentencia del 24 de febrero de 2016.**

Consecuencia de las consideraciones expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto.

QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, 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, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Maricela Alpízar Chacón en representación de Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:42:42 horas del 2 de octubre del 2018, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción solicitada. 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.

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Roberto Arguedas Pérez

Guadalupe Ortiz Mora

maut/NUB/LVC/IMDD/RAP/GOM