
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0615-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE COMERCIO “TEC SERVICE”

FILTROS JSM, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-7419)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0359-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cuarenta y seis minutos del tres de julio del dos mil veinte.

Recurso de apelación interpuesto por **SANTIAGO SOLANO ROJAS**, mayor, casado, administrador, cédula de identidad 1-0877-0745, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **FILTROS J S M. S.A.**, sociedad organizada y constituida bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en Heredia-San Isidro, kilómetro doce carretera Braulio Carrillo, instalaciones continuas a la entrada de San Isidro de Heredia a mano izquierda, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 13:05:28 horas del 12 de noviembre de 2019.

Redacta el juez Duran Abarca.

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El señor **SANTIAGO SOLANO ROJAS**, de calidades y en la representación citada, presentó solicitud de inscripción de la marca de comercio “**TEC SERVICE**”, para proteger y distinguir productos de las clases 4, a saber: aceites lubricantes, aceites industriales, aceites de motor, grasas industriales, grasas lubricantes, lubricantes/lubrificantes.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las de las 13:05:28 horas del 12 de noviembre de 2019, rechazó la marca presentada por derechos de terceros según el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de marcas, al encontrarse inscrito el signo



para las clases 4 y 7, y dictaminó en lo conducente, lo siguiente: “*POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: denegar la marca solicitada para inscripción.*”

Inconforme con lo resuelto, **SANTIAGO SOLANO ROJAS**, apeló lo resuelto y expuso como agravios, en lo conducente:

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.

Indica que 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. Manifiesta además que existen solicitudes de la marca de su representada que cuentan con el respectivo edicto.

Desde el punto de vista gráfico describe los componentes de cada marca y señala 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.

Considera que 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.

Indica que el Registro omite referirse a este último punto aduciendo que existe un principio de independencia marcaria y que cada caso debe analizarse particularmente.

Considera que desde el punto de vista fonético la vocalización de los signos en su conjunto difiere lo suficiente para no crear confusión en el consumidor. De igual forma, desde el punto de vista ideológico no existe similitud y en cuanto a los productos de la marca solicitada se pretende proteger “filtros”, los cuales difieren de los productos de la marca registrada.

Desarrolla el principio de especialidad marcaria e indica que la marca registrada al distinguir motores no aptos para vehículos terrestres presenta diferencia con los productos de la marca solicitada, siendo el giro comercial de las empresas muy distinto.

Concluye que la descripción detallada 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: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca:



“ ” bajo el número de registro 231420 propiedad de **MICHAEL GUTIÉRREZ ARCE**, inscrita el 07/11/2013 con fecha de vencimiento el 07/11/2023, 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: 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: Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. DISTINTIVIDAD EXTRÍNSECA DE LA MARCA SOLICITADA. En lo concerniente a las razones de irregistrabilidad por derechos de terceros, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, y el artículo 24 del reglamento a la ley citada, 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, según se desarrollará:

El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos: a) *Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.* 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:

- 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.

De igual forma el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, indica que debe darse más importancia a las semejanzas sobre las diferencias entre los signos en conflicto.

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, y los productos que protegen.

SIGNO SOLICITADO

TEC SERVICE

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 marcario, 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** síla resulta genérico para distinguir **MOTORES**, pero **TEK** o **TEC** no es genérico para proteger motores o aceites, otro caso sería la palabra **ACEITE** para distinguir aceites es el nombre genérico del producto por lo que no es posible su registro es de libre disposición para todos los competidores del mercado.

También se debe considerar que la marca registrada se trata de un signo mixto (compuesto 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 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.

Aclarado lo anterior este Tribunal considera que respecto al cotejo en conjunto de los signos, es importante resaltar que, a la hora de realizar la comparación marcaria, 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: **TEC SERVICE**, y la marca registrada: , existe una semejanza leve, 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 sí es genérico para la clase 7, es decir es un término que no se reivindica para distinguir motores 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.

Para aclarar al recurrente que el signo solicitado es un signo mixto y por regla general en este tipo de signos existe un elemento denominativo preponderante, que en el caso bajo examen es **TEC**, los demás elementos denominativos SERVICE, resultan secundarios, y este elemento preponderante copia un elemento preponderante del signo mixto registrado



que es el término TEK.

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 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 dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

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)

Así las cosas, la marca solicitada distinguiría: **Aceites lubricantes, aceites industriales, aceites de motor, grasas industriales, grasas lubricantes, lubricantes/lubrificantes.** Y el signo registrado 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 los mismos productos de la clase 4 de la marca registrada **aceites y lubricantes para motores**, no es de recibo la tesis del apelante 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, aun en el caso de ser filtros para aceite serían productos relacionados al ser complementarios.

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 sus oficinas, 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 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, citados 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.

Así las cosas, se observa que los signos en pugna cuentan con más semejanzas que diferencias por lo tanto no pueden coexistir registralmente, los signos no tienen que ser idénticos, basta con que sean similares para que se confiera protección al registrado tanto en favor del consumidor como de su titular. De permitirse el registro del signo solicitado se quebrantaría la prohibición del inciso a) y b) artículo 8 de la ley de marcas.

Además de las causales extrínsecas de irregistrabilidad considera este Órgano que la marca solicitada “**TEC SERVICE**” carece de distintividad ya que está conformada de términos de uso común para el mercado de aceites lubricantes, aceites industriales, aceites de motor, grasas industriales, grasas lubricantes, lubricantes/lubrificantes. El consumidor la puede apreciar como servicios técnicos que para los productos distinguidos no la dotan de esa carga distintiva para diferenciarse de otros productos en el mercado o resaltar un origen empresarial. Por lo que también transgrede el inciso g) del artículo 7 de la ley de marcas.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión directa e indirecta entre los



signos cotejados, por encontrarse inscrito el signo “”, y que de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**TEC SERVICE**” se quebrantaría lo estipulado en los artículos 8º incisos a) y b) y 7 inciso g), lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **SANTIAGO SOLANO ROJAS**, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **FILTROS J S M. S.A**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 13:05:28 horas del 12 de noviembre de 2019, la cual se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación planteado por **SANTIAGO SOLANO ROJAS**, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **FILTROS J S M, S.A**, en contra de la resolución emitida por el Registro de

la Propiedad Industrial, de las 13:05:28 horas del 12 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Adolfo Duran Abarca

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQM/ORS/ADA/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

