
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0593-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE NOMBRE COMERCIAL “TEC SERVICE”

FILTROS JSM, S.A., APELANTE

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-7415)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0368-2020

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor Gastón Carrillo Bianchi, encargado de sistemas, vecino de San José, San Antonio de Vásquez de Coronado, cédula de identidad 8-0050-0303, en su condición de apoderado especial de la empresa **FILTROS JSM, S.A.**, sociedad organizada y constituida bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en Heredia, San Isidro, con número de cédula jurídica **3-101-094450**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:43:41 horas del 30 de octubre de 2019.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;


CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. En el caso concreto, la representación de la empresa **FILTROS JSM, S.A.**, en fecha 14 de agosto de 2019, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción del nombre comercial “**TEC SERVICE**”, para proteger y distinguir: “Un establecimiento comercial dedicado a la importación, venta y

distribución de todo tipo de filtros automotrices para vehículos livianos, pesados, y máquinas; lubricantes, aditivos, grasas, refrigerantes, baterías, limpia parabrisas; lubricentro, taller mecánico, lavacarros, servicio pits, ubicado en Heredia, San Isidro, kilómetro 12, carretera al Braulio Carrillo, instalaciones contiguas a la entrada de Santa Elena de San Isidro de Heredia, mano izquierda”.

Mediante resolución dictada a las 10:43:41 horas del 30 de octubre de 2019, el Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la inscripción del nombre comercial solicitado, por derechos



de terceros al encontrarse inscrita la marca de comercio , quebrantando con ello lo estipulado en el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.


Por su parte, la representación de la empresa apelante **FILTROS JSM, S.A.**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 05 de noviembre de 2019, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y una vez otorgada la audiencia de quince días por parte de este Tribunal, expresó como agravios los siguientes: Que los términos “**TEC**” y “**TEK**”, son genéricos y comunes, los cuales no deberían de considerarse dentro del análisis de distintividad y mucho menos ser la única razón para determinar que dos signos son similares en grado de confusión; de ahí que para realizar dicho análisis se debe considerar una serie de principios y elementos, que no se tomaron en cuenta en este caso, razón por la cual de conformidad con la legislación y jurisprudencia, los signos guardan más diferencias que similitudes, pudiendo coexistir. Por otra parte, es importante indicar que la empresa solicitante cuenta con el edicto publicado de los signos Tec Service denominativa, Tec Service & Diseño ambas en clase 12; Tec Service & Diseño y Tec Service denominativa ambas en clase 1; siendo su pretensión de resguardar la marca de tal forma que no exista riesgo de asociación o confusión en el consumidor con los signos de la competencia. Además, del cotejo realizado se logra demostrar, que el signo pretendido goza a nivel gráfico de un alto grado de distintividad no existiendo a simple vista riesgo de confusión. Asimismo, al

realizar una búsqueda de los signos que incluyan la palabra TEC, en el sitio web del Registro, la misma evidencia más de diez páginas de resultados. En cuanto al nivel fonético a pesar de contener los signos una palabra genérica similar y al considerar los signos en su totalidad, no existe semejanza. Con respecto al nivel ideológico el signo solicitado desea proteger filtros para distintas utilidades, lo cual aparta a los filtros con relación a los productos de la marca inscrita. Por consiguiente, y en cuanto al principio de especialidad, los productos que se pretenden registrar son muy específicos en relación a los productos inscritos, además el giro comercial de los signos es distinto.

Continúa el apelante manifestando; ahora bien, en relación a los servicios que ofrece el signo registrado y los pretendidos, estos se relacionan dentro de la misma esfera comercial, debiendo analizarse paralelamente el tipo de productos ofrecidos, delimitando de forma clara los productos que protege cada signo, razón por la cual el riesgo de confusión es inexistente pudiendo coexistir las denominaciones, de ahí que, no puede una marca proteger todos los productos y limitar el derecho de los comerciantes en diferentes sectores del comercio. Por lo anterior solicita se revoque la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial.

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



- Que la marca de comercio  , se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, desde el 07 de noviembre de 2013, y vigente hasta el 07 de noviembre de 2023, bajo el registro número **231420**, a nombre del señor Michael Gutiérrez Arce, que protege y distingue las siguientes clases de la nomenclatura internacional: En **clase 04**: “Aceites y lubricantes para motores” y en **clase 07**: “Motores de combustión interna (No para vehículos terrestres) sus partes y accesorios para motores”. (folio 10 a 11 del expediente principal)

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con ese 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. En cuanto a los agravios expuestos por el recurrente, a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos. En el caso concreto lo que se está solicitando es un nombre comercial, el cual debe ser cotejado con el signo inscrito, por lo que corresponde como fundamento legal, la aplicación de los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el 24 de su Reglamento.

Además, los requisitos que debe cumplir todo nombre comercial, para ser registrado, han sido definidos por este Tribunal, de la siguiente forma: “(...) a) **perceptibilidad**, esto es, capacidad de ser percibido por el público, debido a que debe tratarse, necesariamente, de un signo denominativo o mixto, de uno capaz de ser leído y pronunciado (artículo 2º de la Ley de Marcas); b) **distintividad**, en otras palabras, capacidad distintiva para diferenciar al establecimiento de que se trate de cualesquiera otros (artículo 2º ibídem); c) **decoro**, es decir, que no sea contrario a la moral o al orden público (artículo 65 ibídem); y d) **inconfundibilidad**, vale aclarar, que no se preste para causar confusión, o un riesgo de confusión acerca del origen empresarial del establecimiento, o acerca de su giro comercial específico (artículo 65 de la Ley de Marcas). De tal suerte, a la luz de lo estipulado en los ordinales 2º y 65 de la Ley de Marcas, al momento de ser examinado el nombre comercial que se haya solicitado inscribir, son esos cuatro aspectos anteriores los que deben ser

valorados por la autoridad registral calificadora, no siendo procedente que a dicha clase de signos distintivos se les pretenda aplicar las reglas de imposibilidad de inscripción señaladas en los artículos 7º y 8º de ese cuerpo normativo, que están previstas –valga hacerlo recordar– para otros signos (...)” (**VOTO 05-2008 de las once horas del catorce de enero de dos mil ocho**).

El registro de un nombre comercial cumple diversas funciones dentro del mercado, Manuel Guerrero citando a Ernesto Rengifo resalta varias funciones del nombre comercial:

- 1) La función identificadora y diferenciadora, en la medida que identifica al empresario en el ejercicio de su actividad empresarial y distingue su actividad de las demás actividades idénticas o similares; 2) La función de captación de clientela; 3) La función de concentrar la buena reputación de la empresa, y 4) La función publicitaria. (**Guerrero Gaitán, M. (2016) El Nuevo Derecho de Marcas. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, p.265**)

Bajo ese conocimiento, se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico. Asimismo, determinar su giro comercial y los productos que protegen.

SIGNO SOLICITADO

“Tec Service”

“Un establecimiento comercial dedicado a la importación, venta y distribución de todo tipo de filtros automotrices para vehículos livianos, pesados, y máquinas; lubricantes, aditivos, grasas, refrigerantes, baterías, limpia parabrisas; lubricentro, taller mecánico, lavacarros, servicio pits”.

MARCA REGISTRADA



CLASE 04

“Aceites y lubricantes para motores”


CLASE 07

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

En el presente caso observa este Tribunal, que estamos frente a un signo denominativo y una marca mixta (compuesta por un elemento denominativo y gráfico o figurativo). En ambos signos el elemento predominante es el denominativo “TEK” y “TEC”. El hecho que el nombre comercial solicitado contenga dentro de su composición la palabra en idioma inglés “Service”, que traducido al español significa “servicio”, ese elemento no le constituye una diferenciación significativa con el inscrito para que dicho signo pueda acceder a su registración.

Por consiguiente desde el punto de vista gráfico y fonético, no se requiere un análisis exhaustivo de los signos para determinar que, son mayores las semejanzas entre el nombre



comercial pretendido “Tec Service” y la marca de comercio inscrita  , por cuanto el consumidor siempre tendrá presente el elemento denominativo preponderante “TEC/TEK”, que al pronunciarse impacta en forma equivalente en el oído de éste, coincidiendo ambos signos con dicho vocablo, el cual atraerá la atención del consumidor y será el que recordará en su mente al momento de adquirir los productos o servicios, de ahí que, al no contar el nombre comercial solicitado con una carga diferencial básica que demuestre su distintividad, puede generar un riesgo de confusión y asociación en el consumidor.

Desde el punto de vista ideológico el nombre comercial pretendido “Tec Service”, como la



marca registrada , al contener el elemento denominativo preponderante “TEC/TEK”, y ser términos de fantasía, el consumidor no podrá distinguir ambos signos fácilmente y es de esperar que los asocie o confunda, más aún al tratarse de un establecimiento comercial, ya que el consumidor busca el nombre con el que se identifica para ubicarlo en el comercio, siendo procedente el fundamento del 65 de la Ley de Marcas, para la no registración del nombre comercial pedido.

Con respecto al principio de especialidad normado en el artículo 24 del reglamento a Ley de Marcas, que en su inciso e) indica:

“[...] 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. [...]”.

En relación con ello, procede analizar si el giro comercial y los productos que distinguen 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 de la Ley de Marcas citada.

Se puede observar con claridad que el giro comercial que pretende distinguir el nombre comercial solicitado (**filtros automotrices para vehículos livianos, pesados, y máquinas; lubricantes, aditivos, grasas, refrigerantes, baterías, limpia parabrisas; lubricentro, taller mecánico, lavacarros, servicio pits**), y los productos que protege la marca inscrita

son en clase 04: (**aceites y lubricantes para motores**) y en clase 07: (**motores de combustión interna (No para vehículos terrestres) sus partes y accesorios para motores**), se logra determinar que los productos a proteger por el nombre comercial solicitado, se encuentran distinguidos por la marca de comercio inscrita; éstos pueden ser comercializados en un lubricentro, taller mecánico, en un servicio de autopits, no pudiendo establecer una diferencia en ese ámbito. Por ello, el alegato del recurrente respecto a que el signo solicitado desea proteger específicamente filtros para distintas utilizaciones, apartándose estos de los productos que protege la marca inscrita, no lleva sentido. Como se logra comprobar no existen mayores diferencias con los productos a distinguir, además que podrían ofrecerse en los mismos puntos de comercialización mediante el nombre comercial solicitado.

Por otra parte, 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 un signo que no cause confusión con otro ya registrado 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.

Por todo lo desarrollado el nombre comercial solicitado resulta inadmisibles toda vez que puede causar confusión sobre la procedencia empresarial del giro comercial a distinguir, encontrándose dentro de las causales de irregistrabilidad del artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En cuanto a la existencia en el Registro de otras marcas que utilizan los términos “TEC”, es menester indicar por este Tribunal al recurrente, que cada una de las denominaciones presentadas ante dicha instancia, el registrador aplica el marco de calificación que corresponda conforme a su solicitud. Dentro del registro de marcas opera el principio de

independencia, ante ello cada una de las denominaciones presentadas deben ser analizadas de acuerdo con su naturaleza, características y conforme al marco de calificación registral. Los criterios que otorgan o en su defecto deniegan los signos marcarios obedecen a un análisis relacionado con las formalidades intrínsecas y extrínsecas del signo propuesto, conforme a la legislación marcaria. El hecho de que existan signos inscritos semejantes no puede ser utilizado como parámetro para determinar la inscripción de un signo marcario ante el Registro de la Propiedad Industrial.

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

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre los signos cotejados, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Gastón Carrillo Bianchi, en su condición de apoderado especial de la empresa **FILTROS JSM, S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 10:43:41 horas del 30 de octubre de 2019, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud del nombre comercial solicitado.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el señor Gastón Carrillo Bianchi, en su condición de apoderado especial de la empresa **FILTROS JSM, S.A.**, en contra de la resolución emitida por el

Registro de la Propiedad Industrial a las 10:43:41 horas del 30 de octubre de 2019, la que en este acto **se confirma**, denegándose la solicitud de inscripción del nombre comercial solicitado “**TEC SERVICE**”, para proteger y distinguir: Un establecimiento comercial dedicado a la importación, venta y distribución de todo tipo de filtros automotrices para vehículos livianos, pesados, y máquinas; lubricantes, aditivos, grasas, refrigerantes, baterías, limpia parabrisas; lubricentro, taller mecánico, lavacarros, servicio pits. 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 del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Adolfo Durán Abarca

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por

PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33