
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0280-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO



TOP VENDING MACHINE ELECTRONICS CO., LTD., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2021-3311)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0404-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cuarenta y un minutos del diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Luis Esteban Hernández Brenes, abogado, vecino de San José, cédula de identidad: 4-0155-0803, en su condición de apoderado especial de la compañía **TOP VENDING MACHINE ELECTRONICS CO., LTD**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Taiwán, domiciliada en No. 11, Anzhong St., Luzhu Dist., Taoyuan City 338, Taiwan (R.O.C.), en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:46:29 horas del 18 de junio de 2021.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La representación de la empresa **TOP VENDING MACHINE ELECTRONICS CO., LTD**, presentó solicitud de inscripción de

la marca de fábrica y comercio **TOP** para proteger y distinguir en clase en **clase 9 internacional**: cajeros automáticos; cajas registradoras; detectores de moneda falsa; mecanismos accionados con monedas; máquinas para contar y clasificar dinero; expendedores de tickets; temporizadores que no sean artículos de relojería, aparatos para registrar el tiempo; relojes de fichar (dispositivos de registro del tiempo); máquinas de votación.

Mediante resolución de las 08:46:29 horas del 18 de junio de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual dictó resolución denegatoria por considerar que el signo propuesto es inadmisibles por derechos de terceros, conforme el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, el 25 de junio de 2021 la representación de la empresa **TOP VENDING MACHINE ELECTRONICS CO., LTD**, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual y en sus agravios manifestó:

1. Al realizar el cotejo gráfico y verificar las similitudes, estas se limitan al término TOP; y la marca solicitada contiene elementos gráficos que permiten diferenciarla de las marcas registradas que contienen los vocablos “red” y “cat”, los cuales las diferencian.
2. Sobre el término preponderante, no comparte la apreciación del Registro. En el caso concreto, el elemento denominativo de la marca solicitada tiene como elemento predominante el término TOP. En el caso de la marca TOP CAT, CAT es el elemento predominante, el cual es el que el público retiene y capta con mayor facilidad debido a su significado (en español: gato). En la marca RED TOP (diseño), el vocablo RED (en español: rojo) es el elemento predominante, no solo porque está situado en primer lugar dentro del conjunto de la marca, sino también por el color rojo y con el diseño de un círculo.

3. En cuanto al cotejo fonético, el impacto sonoro y conformación en los conjuntos marcarios es muy diferente. La marca TOP CAT, en su inicio es similar a la solicitada, pero al final la palabra CAT, provoca que esta se pronuncie y se escuche diferente. La marca mixta al iniciar con el término RED, si bien finaliza con el término TOP, su pronunciación es diferente.

4. Pese a que se incluyen en clase 9, cada una de las marcas protege productos específicos, todos los cuales son de diferente naturaleza y van destinados a consumidores específicos, por lo que no son similares. El mercado meta de consumidores o clientes, en atención a la naturaleza de los productos, es de consumidores muy especializados, pues se trata de bancos, casas de cambio, casas de empeño, agencias, oficinas de correos, casinos o empresas que atienden público y manejan personal, y que necesitan productos específicos para el manejo del dinero, el manejo de personal o los controles de accesos.

5. Se aprecia que los canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidores son claramente diferentes, no existe conexión competitiva, por lo que, considerando la realidad del mercado, no existe posibilidad de considerar que los productos provienen del mismo origen empresarial.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritas las marcas:

1. **"TOP CAT"**, registro: 112443, inscrita el 17 de marzo de 1999, vigente hasta el 17 de marzo de 2029, titular: HANNA-BARBERA PRODUCTIONS, INC., para proteger y distinguir en clase 9 internacional: aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medir, de señalización (balizamiento), de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza, aparatos para el registro, transmisión o reproducción de sonidos e imágenes, transmisores magnéticos de datos, discos de grabación, máquinas

vendedoras automáticas y mecanismos para aparatos operados por monedas, cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo procesador de datos y computadoras, aparatos extintores (folios 6 y 7, expediente principal).



2. , registro: 235089, inscrita desde el 7 de mayo de 2014, vigente hasta el 7 de mayo del 2024, titular: OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A.A DE C.V., para proteger y distinguir en clase 9 internacional: software y hardware; equipos de procesamiento de datos, ordenadores; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; calculadoras, alfombrillas de ratón, auriculares; soportes para impresoras; protectores de sobretensión (sobre voltaje) y toma corrientes múltiples, a saber bloques de enchufes de salida múltiple; punteros electrónicos de luz, cámaras fotográficas, pesa cartas, lupas (óptica), estuches; botones de timbre; reglas graduadas (instrumentos de medición); campanas de llamada, reglas graduadas (folios 8 y 9, expediente principal).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. SOBRE EL CONTROL DE CONTROL DE LEGALIDAD. 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. De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), así como su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J, todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y esta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una

marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

La normativa marcaria contempla la denegatoria de un signo cuando este sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios. En este sentido, 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.

Artículo 8: Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

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, 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

[...]

Al ser la finalidad de una marca el lograr la individualización de los productos o servicios

que distingue, evitando que se pueda provocar alguna confusión, se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Ahora bien, para realizar el análisis entre el signo solicitado y el signo inscrito, se debe recurrir el artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas, el cual señala que se deben examinar similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos inscritos y los solicitados, y dar más importancia a las similitudes que las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el riesgo de confusión y asociación frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros.

Artículo 24: Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

[...]

Entonces, para determinar las semejanzas entre los signos es necesario realizar la siguiente comparación:

MARCA PROPUESTA



Clase 9 internacional: cajeros automáticos; cajas registradoras; detectores de moneda falsa; mecanismos accionados con monedas; máquinas para contar y clasificar dinero;

expendedores de tickets; temporizadores que no sean artículos de relojería, aparatos para registrar el tiempo; relojes de fichar (dispositivos de registro del tiempo); máquinas de votación.

MARCA REGISTRADA

TOP CAT

Clase 9 internacional: aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medir, de señalización (balizamiento), de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza, aparatos para el registro, transmisión o reproducción de sonidos e imágenes, transmisores magnéticos de datos, discos de grabación, máquinas vendedoras automáticas y mecanismos para aparatos operados por monedas, cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo procesador de datos y computadoras, aparatos extintores.

MARCA REGISTRADA



Clase 9 internacional: software y hardware; equipos de procesamiento de datos, ordenadores; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; calculadoras, alfombrillas de ratón, auriculares; soportes para impresoras; protectores de sobretensión (sobre voltaje) y toma corrientes múltiples, a saber bloques de enchufes de salida múltiple; punteros electrónicos de luz, cámaras fotográficas, pesa cartas, lupas (óptica), estuches; botones de timbre; reglas graduadas (instrumentos de medición); campanas de llamada, reglas graduadas.

Al realizar el análisis de los signos se denota que, a nivel gráfico, el signo propuesto es mixto, es decir, conformado por una parte figurativa y otra parte denominativa que en el caso concreto contiene el término “TOP”, escrito con una grafía especial. Con respecto a las



marcas inscritas, el signo es mixto, compuesto por los vocablos “red” y “top”, mientras que la marca “TOP CAT” es un signo denominativo. En este punto, es importante recordar que al realizar el cotejo marcario la parte denominativa prevalece sobre el elemento gráfico o diseño, considerando que generalmente las marcas son recordadas por su elemento denominativo. En este sentido, se hace notar que el elemento preponderante en las marcas confrontadas recae en el término “TOP”, contenido en todas las marcas objeto de este análisis.

En cuanto al cotejo fonético, su pronunciación es semejante en la marca propuesta y las inscritas, el sonido que generan en el oído humano es similar, al grado de provocar confusión, debido a que contienen en común el elemento “TOP”.

Desde el punto de vista ideológico, los signos coinciden en la palabra “TOP”, término que posee el mismo concepto y evoca la misma idea en los signos en conflicto. La palabra “top” proviene del idioma inglés y puede ser traducida al español como “cima, superior, principal o máximo”; si bien es cierto las marcas inscritas poseen otros vocablos que conforman el signo, el mensaje lo transmite el elemento preponderante, que como se mencionó recae en el término “top”, por lo que existe similitud ideológica entre las marcas en conflicto.

Este Tribunal comparte el criterio del Registro de la Propiedad Intelectual, al determinar que el signo propuesto y las marca registradas, son semejantes en grado de producir confusión en el consumidor, y al ser analizadas en su conjunto se denotan las similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, por lo que la marca solicitada no tiene carácter distintivo que le permita

diferenciarse en el mercado, sobre todo al considerar que el consumidor generalmente retiene en su mente las semejanzas por encima de las diferencias.

En cuanto a los productos que buscan proteger y distinguir, estos poseen la misma naturaleza en clase 9 de la nomenclatura internacional y están estrechamente relacionados. Si bien como indica el apelante son productos dirigidos a un consumidor especializado, al ser los signos gráfica, fonética e ideológicamente similares y los productos al estar vinculados, ese mismo consumidor especializado podría pensar que devienen del mismo origen empresarial.

Partiendo del análisis y cotejo realizado, es que se rechazan los agravios expuestos por el apelante, y se concluye que la marca solicitada al ser analizada en conjunto no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que imposibilita la coexistencia registral con los signos inscritos.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal rechaza el recurso de apelación interpuesto por el señor Luis Esteban Hernández Brenes, en su condición de apoderado especial de la compañía **TOP VENDING MACHINE ELECTRONICS CO., LTD**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:46:29 horas del 18 de junio de 2021.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor Luis Esteban Hernández Brenes, en su condición apoderado especial de la empresa TOP VENDING MACHINE ELECTRONICS CO., LTD, en contra de la resolución dictada por el de la Propiedad Intelectual a las 08:46:29 horas del 18 de junio de 2021, la que en este acto **se confirma**. 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 el artículo 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26