

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2017-0122-TRA-PI**

**Oposición a inscripción de Marca de Fábrica y Comercio (CAT EYE) (9, 11 y 12)**

**CATEYE CO. LTD., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2016-1050)**

**Marcas y otros Signos**

**CAT EYE**

***VOTO 0491-2017***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del veintiocho de setiembre del dos mil diecisiete.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-679-960, apoderada especial de la empresa **CATEYE CO. LTD.**, organizada y existente bajo las leyes de Japón, con domicilio en 8-25 Kuwazu 2-chome, Higashisumiyoshi-ku, Osaka, Japón, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 9:38:19 horas del 25 de enero del dos mil 2017.

***RESULTANDO***

***PRIMERO.*** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 13:34:28 horas del 4 de febrero del 2016, la licenciada Marianella Arias Chacón, apoderado especial de la empresa **CATEYE CO. LTD.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **CAT EYE**, en las siguientes clases internacionales:

***Clase 9*** para proteger y distinguir: “*Computadoras para bicicletas electrónicas; velocímetros para bicicletas; instrumento micro-computarizado con sistema GPS para vehículos para medición,*


*exhibición y registro de datos sobre velocidad, tiempo, distancia y ruta; odómetros con sistema GPS; odómetros para vehículos; instrumento micro-computarizado para vehículos para medición y exhibición de datos sobre velocidad, tiempo y distancia; cámaras de video para actividades deportivas; cámaras para actividades deportivas”.*

*Clase 11 para proteger y distinguir: “Reflectores de bicicletas, reflectores de vehículos; lámparas de bicicletas; lámparas de seguridad para bicicletas; luces para bicicletas”*

*Clase 12 para proteger y distinguir: “Campanas de bicicletas; espejos retrovisores para bicicletas; soportes de botellas de agua para bicicletas; bicicletas y sus partes y accesorios (incluidos en esta clase)”*

**SEGUNDO.** Que publicado el edicto de ley en las Gacetas 133, 134 y 135, del 11, 12 y 13 de julio del 2016, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado a las 11:19:47 horas del 9 de setiembre del 2016, el licenciado Néstor Morera Víquez, mayor, casado, abogado, vecino de Heredia, con cédula de identidad número 1-1018-975, apoderado especial de la sociedad **CATERPILLAR INC.**, plantea formal oposición contra la solicitud de registro de la marca antes indicada con base en la marca de su propiedad **CAT**, en clases 9, 11 y 12.

**TERCERO:** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 9:38:19 horas del 25 de enero del dos mil 2017, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO. Con base en las razones expuestas... se resuelve: Se declara con lugar la oposición interpuesta por... CATERPILLAR INC., contra la solicitud de inscripción de la marca “CAT**

**EYE” (  ) en clases 9, 11 y 12 internacional, solicitada por CATEYE CO LTD, la cual se deniega.”**

**CUARTO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 11:57:24 horas del 7 de febrero del 2017, la licenciada Marianella Arias Chacón, en la

representación indicada, interpuso los recursos de revocatoria con apelación en subsidio, en virtud de lo cual conoce este Tribunal.

**QUINTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado.

**Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter los siguientes:

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica CAT, registro 17524, cuyo titular es CATERPILLAR INC., en clase 12 internacional para proteger y distinguir “*Vagones de volteo, tractores de rueda combinados con vagones de volteo, unidades para traillar, acarrear y voltear, niveladores, escarifica, raspadores, desgarradores, controlados con fuerza y a mano, tractores, repuestos y herramientas de servicio para estos*” (v.f. 54 expediente principal; y 14 del legajo de apelación).
- 2- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica CATERPILLAR, registro 17525, cuyo titular es CATERPILLAR INC., en clase 12 internacional para proteger y distinguir “*Vagones de volteo, tractores de rueda combinados con vagones de volteo y partes estructurales para estos*” (v.f. 56 expediente principal; y 15 del legajo de apelación).
- 3- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica CAT, registro 175007, cuyo titular es CATERPILLAR INC., en clase 12 internacional para

proteger y distinguir “*Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, vehículos para movimientos de tierra, acondicionamiento de terrenos, construcción, manejo de materiales, minería, pavimentación, agricultura y silvicultura; caretillas elevadoras; plataformas elevadoras; locomotoras; tractores para agricultura; motores para vehículos terrestres; órganos de transmisión para vehículos terrestres; partes estructurales, repuestos y partes para reparar todos los productos antes descritos*” (v.f. 58 expediente principal; y 16 del legajo de apelación).

- 4- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica



, registro 177431, cuyo titular es CATERPILLAR INC., en clase 12 internacional para proteger y distinguir “*Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, tractores y motores para tractores; camiones para transportar y vagones para remolques; chasis para vehículos; neumáticos para ruedas de vehículos; llantas; vías o pistas para vehículos; camiones; camiones de volcar; vehículos terrestres que incorporan cargar, compactar, colocar tubos y aparatos niveladores; válvulas para neumáticos; muflas; tapas para emisiones; silenciadores; radiadores y tapas para radiadores; circuitos hidráulicos y adaptadores hidráulicos; acoplamientos; bombas de aire; bocinas; espejos; guardabarros; solapas para barro; rociadores para guardabarros; asientos y cinturones de seguridad; limpiaparabrisas y cuchillas para limpiaparabrisas; aparatos antideslizantes; cadenas antideslizantes; frenos para vehículos; forros de frenos para vehículos; economizadores de combustible; gases de combustión; aparatos hidráulicos para vehículos terrestres; cobertores para vehículos; partes y accesorios para todos los productos antes dichos; partes y accesorios incluidos en la clase 12 para vehículos terrestres, maquinaria agrícola y máquinas para movimientos de tierra, principalmente: manivelas, árboles de levas, máquinas generadoras de poder, rodamientos, barras, lineadoras, transmisiones para vehículos terrestres, y partes*”

*estructurales de reparación y repuestos para los mismos*”. (v.f. 60 expediente principal; y 17 del legajo de apelación).

- 5- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica



, registro 80524, cuyo titular es CATERPILLAR INC., en clase 12 internacional para proteger y distinguir “*Vehículos y motores de combustión interna para el acarreo y manejo de materiales y tierras, tractores y motores para los mismos y partes para los anteriores*” (v.f. 62 expediente principal; y 19 del legajo de apelación).

- 6- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica



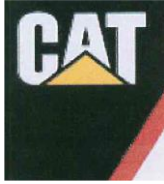
, registro 163291, cuyo titular es CATERPILLAR INC., en clase 12 internacional para proteger y distinguir “*Motores para vehículos, a saber, camiones articulados, camiones para uso fuera de carretera; camiones para minas subterráneas; locomotoras; tractores agrícolas; segadoras (vehículos); camiones montacargas y repuestos estructurales, para reparación y reemplazo de los mismos*” (v.f. 64 expediente principal; y 21 del legajo de apelación).

- 7- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica



, registro 163289, cuyo titular es CATERPILLAR INC., en clase 12 internacional para proteger y distinguir “*Motores para vehículos, a saber, camiones articulados, camiones para uso fuera de carretera; camiones para minas subterráneas; locomotoras; tractores agrícolas; segadoras; camiones montacargas y repuestos estructurales, para reparación y reemplazo de los mismos*” (v.f. 66 expediente principal; y 27 del legajo de apelación).

- 8- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica



, registro 163286, cuyo titular es CATERPILLAR INC., en clase 12 internacional para proteger y distinguir “*Vehículos para mover tierra, acondicionamiento de tierra y manejo de materiales, a saber, camiones articulados, camiones para circular fuera de autopistas, camiones para minería subterránea, tractores para uso fuera de carretera; montacargas de combustión interna; montacargas eléctricos; cargados de paletas eléctricas; cargadores de paletas manuales; locomotoras; tractores agrícolas; segadoras; embaladoras (vehículo); segadoras y acondicionadoras de disco (vehículo); segadoras y acondicionadoras de hoz; acumuladores de pacas y repuestos estructurales; para reparación y reemplazo para todos los anteriores; repuestos estructurales, para reparación y reemplazo para motores de todos los vehículos anteriores; transmisiones para vehículos terrestres y repuestos estructurales, para reparación y reemplazo de los mismos*” (v.f. 68 expediente principal; y 23 del legajo de apelación).

- 9- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica



, registro 161886, cuyo titular es CATERPILLAR INC., en clase 12 internacional para proteger y distinguir “*Vehículos para mover tierra, acondicionamiento de tierra y manejo de materiales, a saber, camiones articulados, camiones para circular fuera de autopistas, camiones para minería subterránea, tractores para uso fuera de carretera; montacargas de combustión interna; montacargas eléctricos; cargados de paletas eléctricas; cargadores de paletas manuales; locomotoras; tractores agrícolas; segadoras; embaladoras; segadoras y acondicionadoras de disco; segadoras y acondicionadoras de hoz; acumuladores de pacas y repuestos estructurales; para reparación y reemplazo para todos los anteriores; repuestos estructurales, para reparación y reemplazo para motores de todos los vehículos anteriores; transmisiones*”

*para vehículos terrestres y repuestos estructurales, para reparación y reemplazo de los mismos” (v.f. 70 expediente principal; y 25 del legajo de apelación).*

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

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el presente asunto, el Registro de la Propiedad Industrial determinó acoger la oposición planteada por CATERPILLAR INC., contra la solicitud de inscripción de la marca “*CAT EYE*” (**CAT EYE**) en clases 9, 11 y 12 internacional, solicitada por la empresa *CATEYE CO. LTD.*, la cual se deniega.

Por su parte, el apoderado registral de la compañía CATERPILLAR INC., en el recurso de apelación así como en los agravios manifestados, indica que el Registro realiza un análisis parcial no tomando en cuenta las diferencias existentes, ya que entre las marcas existen suficientes diferencias que permiten su coexistencia, donde cada uno de los distintivos marcarios protegen productos que aunque estén en las mismas clases, son distintos entre sí y van dirigidos a consumidores totalmente diferentes, siendo entonces imposible que se dé la confusión que indica el registro.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** La resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, declaró con lugar la oposición interpuesta por la representante de la empresa CATERPILLAR INC., contra la solicitud de inscripción de la marca **CAT EYE**, en clases 9, 11 y 12 de la Clasificación Internacional, con fundamento en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 incisos a), b) y e) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, indicando que existe riesgo de confusión al consumidor por incluir y reproducir la marca registrada CAT, además de no ser lo suficientemente característico ni tener suficientes

elementos necesarios para individualizarse frente a otras marcas, según el cotejo marcario de los puntos gráfico, fonético e ideológico.

Este Cotejo Marcario, mismo que está establecido en el artículo 24 de la Ley de Marcas, es la herramienta básica para la calificación de semejanzas o diferencias entre signos distintivos. El cotejo visto de esta forma resulta necesario para poder valorar esas semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente el signo solicitado provoque en relación con los inscritos un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

En relación a ello el Tribunal Registral Administrativo ha dictaminado que “... el *cotejo marcario* es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles ... Con el *cotejo gráfico* se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual. Con el *cotejo fonético* se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras...” así tenemos que: la *confusión visual* es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la *confusión auditiva* se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no;...” [Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005].

Ello sin dejar atrás la *confusión ideológica* que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.



En el caso que nos ocupa, las marcas inscritas y la marca propuesta, son las siguientes:



<b>Signo</b>	<b>CATEYE</b>	<b>CAT</b>	<b>CATERPILLAR</b>	<b>CAT</b>
<b>Marca</b>	<b>Fábrica y comercio</b>	<b>Fabrica</b>	<b>Fabrica</b>	<b>Fabrica</b>
<b>Registro</b>	<b>-----</b>	<b>17524</b>	<b>17525</b>	<b>175007</b>
<b>Estado</b>	<b>Solicitada</b>	<b>Inscrita</b>	<b>Inscrita</b>	<b>Inscrita</b>
<b>Protección y Distinción</b>	<p><b>Clase 9:</b> Computadoras para bicicletas electrónicas; velocímetros para bicicletas; instrumento micro-computarizado con sistema GPS para vehículos para medición, exhibición y registro de datos sobre velocidad, tiempo, distancia y ruta; odómetros con sistema GPS; odómetros para vehículos; instrumento micro-computarizado para vehículos para medición y exhibición de datos sobre velocidad, tiempo y distancia; cámaras de video para actividades deportivas; cámaras para actividades deportivas.</p> <p><b>Clase 11:</b> Reflectores de bicicletas, reflectores de vehículos; lámparas de bicicletas; lámparas de seguridad para bicicletas; luces para bicicletas</p> <p><b>Clase 12:</b> Campanas de bicicletas; espejos retrovisores para bicicletas; soportes de botellas de agua para bicicletas; bicicletas y sus partes y accesorios (incluidos en esta clase)</p>	<p>Vagones de volteo, tractores de rueda combinados con vagones de volteo, unidades para trillar, acarrear y voltear, niveladores, escarifica, raspadores, desgarradores, controlados con fuerza y a mano, tractores, repuestos y herramientas de servicio para estos</p>	<p>Vagones de volteo, tractores de rueda combinados con vagones de volteo y partes estructurales para estos</p>	<p>Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, vehículos para movimientos de tierra, acondicionamiento de terrenos, construcción, manejo de materiales, minería, pavimentación, agricultura y silvicultura; caretilas elevadoras; plataformas elevadoras; locomotoras; tractores para agricultura; motores para vehículos terrestres; órganos de transmisión para vehículos terrestres; partes estructurales, repuestos y partes para reparar todos los productos antes descritos</p>
<b>Clase</b>	<b>9, 11 y 12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>Titular</b>	<b>CATEYE CO., LTD.</b>	<b>CATERPILLAR INC.</b>	<b>CATERPILLAR INC.</b>	<b>CATERPILLAR INC.</b>

<b>Signo</b>				
<b>Marca</b>	<b>Fabrica</b>	<b>Fabrica</b>	<b>Fabrica</b>	<b>Fabrica</b>
<b>Registro</b>	<b>177431</b>	<b>80524</b>	<b>163291</b>	<b>163289</b>
<b>Estado</b>	<b>Inscrita</b>	<b>Inscrita</b>	<b>Inscrita</b>	<b>Inscrita</b>
	Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, tractores y motores para tractores; camiones para transportar y vagones	Vehículos y motores de	Motores para vehículos, a saber,	Motores para vehículos, a saber, camiones

<b>Protección y Distinción</b>	para remolques; chasis para vehículos; neumáticos para ruedas de vehículos; llantas; vías o pistas para vehículos; camiones; camiones de volcar; vehículos terrestres que incorporan cargar, compactar, colocar tubos y aparatos niveladores; válvulas para neumáticos; muflas; tapas para emisiones; silenciadores; radiadores y tapas para radiadores; circuitos hidráulicos y adaptadores hidráulicos; acoplamientos; bombas de aire; bocinas; espejos; guardabarros; solapas para barro; rociadores para guardabarros; asientos y cinturones de seguridad; limpiaparabrisas y cuchillas para limpiaparabrisas; aparatos antideslizantes; cadenas antideslizantes; frenos para vehículos; forros de frenos para vehículos; economizadores de combustible; gases de combustión; aparatos hidráulicos para vehículos terrestres; cobertores para vehículos; partes y accesorios para todos los productos antes dichos; partes y accesorios incluidos en la clase 12 para vehículos terrestres, maquinaria agrícola y máquinas para movimientos de tierra, principalmente: manivelas, árboles de levas, máquinas generadoras de poder, rodamientos, barras, lineadoras, transmisiones para vehículos terrestres, y partes estructurales de reparación y repuestos para los mismos	<b>combustión interna para el acarreo y manejo de materiales y tierras, tractores y motores para los mismos y partes para los anteriores</b>	camiones articulados, camiones para uso fuera de carretera; camiones para minas subterráneas; locomotoras; tractores agrícolas; segadoras (vehículos); camiones montacargas y repuestos estructurales, para reparación y reemplazo de los mismos	articulados, camiones para uso fuera de carretera; camiones para minas subterráneas; locomotoras; tractores agrícolas; segadoras; camiones montacargas y repuestos estructurales, para reparación y reemplazo de los mismos
<b>Clase</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>Titular</b>	<b>CATERPILLAR INC.</b>	<b>CATERPILLAR INC.</b>	<b>CATERPILLAR INC.</b>	<b>CATERPILLAR INC.</b>

<b>Signo</b>		
<b>Marca</b>	<b>Fábrica</b>	<b>Fabrica</b>
<b>Registro</b>	<b>163286</b>	<b>161886</b>
<b>Estado</b>	<b>Inscrito</b>	<b>Inscrito</b>
	Vehículos para mover tierra, acondicionamiento de tierra y manejo de materiales, a saber, camiones articulados, camiones para circular fuera de autopistas, camiones para minería subterránea, tractores para uso fuera de carretera; montacargas de combustión interna; montacargas eléctricos; cargados de paletas eléctricas; cargadores de paletas manuales; locomotoras; tractores	Vehículos para mover tierra, acondicionamiento de tierra y manejo de materiales, a saber, camiones articulados, camiones para circular fuera de autopistas, camiones para minería subterránea, tractores para uso fuera de carretera; montacargas de combustión interna; montacargas eléctricos; cargados de paletas eléctricas; cargadores de paletas manuales; locomotoras; tractores agrícolas; segadoras; embaladoras; segadoras y

<b>Protección y Distinción</b>	<i>agrícolas; segadoras; embaladoras (vehículo); segadoras y acondicionadoras de disco (vehículo); segadoras y acondicionadoras de hoz; acumuladores de pacas y repuestos estructurales; para reparación y reemplazo para todos los anteriores; repuestos estructurales, para reparación y reemplazo para motores de todos los vehículos anteriores; transmisiones para vehículos terrestres y repuestos estructurales, para reparación y reemplazo de los mismos</i>	<i>acondicionadoras de disco; segadoras y acondicionadoras de hoz; acumuladores de pacas y repuestos estructurales; para reparación y reemplazo para todos los anteriores; repuestos estructurales, para reparación y reemplazo para motores de todos los vehículos anteriores; repuestos estructurales, para reparación y reemplazo para motores de todos los vehículos anteriores, transmisiones para vehículos terrestres y repuestos estructurales, para reparación y reemplazo de los mismos</i>
<b>Clase</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>Titular</b>	<b>CATERPILLAR INC.</b>	<b>CATERPILLAR INC.</b>

Según lo observado y conforme al voto 095-2010, de las 9:55 horas del 1 de febrero del 2010 de este Tribunal, es un hecho que los signos inscritos “CAT” (abreviatura de la marca CATERPILLAR) distinguen y protegen productos y servicios en general de maquinaria pesada tal como vagones, tractores, toda clase de vehículos y motores de combustión para mover tierra, para el acondicionamiento, acarreo y manejo de materiales y tierras, montacargas y repuestos estructurales, así como repuestos partes, y accesorios de los mismos, tienen una protección especial al consideradas marcas notorias, esto por ser un mercado totalmente especializado, conforme al artículo 45 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

De igual forma, la doctrina ha desarrollado conceptos acerca de la marca notoria como el expresado por el profesor Manuel Areán Lalín, quien ha definido la marca notoria como ***“la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada y eventualmente figura registrada”***. Nótese, que el conocimiento que los consumidores tienen de una marca notoria es superior al que tienen de una marca común, pues la marca notoria ha tenido una intensa difusión de uso dentro del mercado, los consumidores la recuerdan por su amplia difusión, publicidad y antigüedad, entre otros criterios. (Cabrera Martínez, Natalia, Aspectos Básicos de las Marcas Notorias y las Marcas Renombradas, pág. 27. Facultad de Ciencias Jurídicas Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá D.C., agosto 2012).

Pero según el cotejo realizado y principalmente a los productos a proteger por la marca de fábrica

y comercio **CATEYE**, esta se dedica a la distribución de repuestos y accesorios exclusivos para bicicletas, sean “Campanas de bicicletas; espejos retrovisores para bicicletas; soportes de botellas de agua para bicicletas; bicicletas y sus partes y accesorios (incluidos en esta clase); cuestión que al ser analizada por este Tribunal de acuerdo con lo indicado en la Ley de Marcas de cita, debe verse como un todo, y en el caso en específico, aunque **CATEYE** utiliza en su denominación la partícula CAT, la distintividad existente radica en la lejanía de productos, sean los suplementos para vehículos de transporte personales impulsadas por el propio viajero, sea lo que comúnmente conocemos como bicicletas.

Estos productos no tienen relación con los inscritos de la marca titular CATERPILAR INC., no comparten los mismos canales de distribución y están dirigidos a un tipo específico de consumidor, el cual se caracteriza por identificar diferentes tipos de estilos de computadoras para bicicletas, así como la especialidad de otros productos solicitados; se observa entonces que tampoco pretende la protección de los mismos productos, ante ello, no se podrían confundir ni asociar, mucho menos generar confusión alguna para el consumidor.

Para determinar si existe choque o riesgo para con ambas marcas, se debe tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldados con tales signos. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.

Al analizar este Tribunal en un todo ambas marcas, con las conceptualizaciones indicadas, tal y como lo señala la doctrina: *“La marca debe examinarse en su totalidad y no elemento por elemento, ya que la misma se imprime en la mente del consumidor, como un todo único”* (Nava

Negrete, Justo. Derecho de Marcas, Editorial Porrúa, S.A. México, 1985, pág. 172), es del criterio que no existe forma en que se pueda dañarse la sana competencia entre los comerciantes, tampoco pareciera que pueda aprovecharse el buen nombre, éxito y valor comercial que la corporación CATERPILLAR INC., junto con su marca notoria, puesto que esta ya es demasiado conocida por el sector mayoritario o representativo del mercado relevante del producto o servicio que esta identifica, cuestión por la que puede darse la coexistencia de estos signos desde el punto de vista registral o comercial.

En razón de lo anterior este Tribunal considera que lo procedente es declarar *con lugar* el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la empresa **CATEYE CO. LTD.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 9:38:19 horas del 25 de enero del dos mil 2017, la que en este acto se revoca.

**QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la empresa **CATEYE CO. LTD.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 9:38:19 horas del 25 de enero del dos mil 2017, la que en este acto se revoca para que declare el rechazo de la oposición y se proceda con la inscripción del signo solicitado

**CATEYE**, en clases 9, 11 y 12 de la Clasificación Internacional de Niza; si otro

motivo ajeno al examinado no lo impidiese. 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*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INTRINSECAMENTE INADMISIBLES**

**TE: MARCAS CON FALTA DE DISTINTIVIDAD**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TG: TIPOS DE MARCAS**

**TNR: 00:43:89**

**TNR: 00.60.55**