



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-0674-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica: “DENSO”**

**DENSO-HOLDING GMBH & C.O, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 336-2012)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

### ***VOTO N° 0092-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas cero minutos del cuatro de febrero de dos mil trece.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Ricardo Vargas Aguilar**, abogado, vecino de Cartago, cédula de identidad número 3-304-085, en su condición de apoderado especial de la empresa **DENSO-HOLDING GMBH & C.O**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, veintitrés minutos con cuarenta y siete segundos del once de junio de dos mil doce.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 16 de enero de 2012, por el Licenciado **Ricardo Vargas Aguilar**, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **DENSO-HOLDING GMBH & C.O**, organizada de conformidad con las leyes de la República Federal de Alemania, domiciliada en Felderstrabe 24, 51371 Leverkusen, República Federal de Alemania, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “DENSO” en **clase 17** Internacional, para proteger y distinguir: ***“Productos aislantes, productos de protección térmica (calorífugos) para instalaciones técnicas, para tubos y recipientes; materiales plásticos y elásticos para calafatear y juntas para tubos de gres,***



*cemento, hormigón, metal o materias plásticas y elásticas para calafatear y juntas entre piezas de construcción, guarniciones de juntas; cauchos naturales y sintéticos y sus sucedáneos de materias plásticas, así como mezclas de estas materias entre sí y con materias bituminosas, pinturas, masas, masillas, pastas, emulsiones y dispersiones, perfiles, vendas, cintas, tiras, laminas, pastas, emulsiones y dispersiones, perfiles, vendas, cintas, tiras, láminas, cuerdas, mangueras, tubos, placas, franjas, así como anillos macizos o espumados, todos los productos destinados a la protección anticorrosiva, protección de construcciones, aislamiento e impermeabilización.”*

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las quince horas, veintitrés minutos con cuarenta y siete segundos del once de junio de dos mil doce, se resolvió: “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada. (...).*”

**CUARTO.** Que inconforme con la resolución mencionada el Licenciado **Ricardo Vargas Aguilar**, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **DENSO-HOLDING GMBH & C.O**, interpuso para el día 20 de junio de 2012 en tiempo y forma el Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, ante el Tribunal de alzada.

**QUINTO.** Que mediante resolución dictada a las diez horas, cincuenta y cinco minutos con veintidós segundos del veintiséis de junio de dos mil doce el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “(...): *Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (...), Admitir el Recurso de Apelación, ante el Tribunal de alzada, (...).*”

**SEXTO.** Que a la sustanciación 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, o la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo de 2010 al 12 de julio de 2011.



**Redacta la Juez Ureña Boza, y;**

***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hechos probados de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas:

- 1) Marca de fábrica “**DENSO**”, bajo el registro número **99324**, en **clase 11** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **DENSO CORPORATION**, inscrita desde el 27 de enero de 1997 con una vigencia al 27/01/2017. (doc. v.f 75 y 76)
  
- 2) Marca de fábrica “**DENSO (Diseño)**”, bajo el registro número **149836**, en **clase 11** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **DENSO CORPORATION**, inscrita desde el 30 de septiembre de 2004 con vigencia al 30/09/2014. (doc. v.f 77 y 78)

**SEGUNDO. 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.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**DENSO (DISEÑO)**” en **clase 17** internacional, presentada por la empresa **DENSO-HOLDING GMBH & C.O**, en virtud de determinarse que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, tal y como se desprende del cotejo realizado con las marcas inscritas “**DENSO**”, en **clases 06 y 11** Internacional, propiedad de **DENSO CORPORATION** por cuanto del estudio integral se comprueba que hay similitud de identidad gráfica, fonética e



ideológica, aunado a que protegen productos similares y directamente relacionados, con lo cual se podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarla e individualizarla. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, por lo que con ello se trasgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la empresa **DENSO-HOLDING GMBH & C.O**, dentro de sus agravios en términos generales manifestó: Que la marcas solicitada cuenta con suficientes elementos diferenciadores. Que existen diferencias entre la marca solicitada y la inscrita, gráficas y fonéticas, por el principio de especialidad su marca puede ser inscrita ya que las marcas inscritas es en clases diferentes. Y que entre su representada y el dueño de los signos inscritos No. 99324, 99319 y 149836 existe un Acuerdo de coexistencia.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Analizada la resolución final venida en alzada así como los agravios planteados, debe este Tribunal confirmar lo resuelto por el **a quo**. El inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), impide el registro de un signo cuando previamente exista una marca registrada que sea confundible y que además haga distinguir en el mercado productos iguales, o que en su defectos puedan ser relacionados. En este sentido, no podríamos obviar que el signo solicitado es idéntico respecto a las marcas registradas, además de que los productos a proteger se encuentran relacionados.

La empresa apelante combate el rechazo basándose en dos ideas principales: la primera, atinente a la existencia de un Acuerdo de Coexistencia, y la segunda, referida a que los signos se encuentran en diferentes clases de nomenclatura, por lo que no causaría confusión con el origen empresarial entre la titular de las marcas inscritas y la sociedad que solicita.



La Ley de Marcas, en su artículo primero, se define como una ley que no solamente busca regular las relaciones de los sujetos privados que tienen interés en que sus signos sean registrados, sino que introduce en la ecuación de la protección jurídica al consumidor, cuyos intereses han de ser tutelados por la propia actividad de la Administración, lo cual hace que la Ley de Marcas tenga una clara naturaleza de orden público. Por ello es que la renuncia al derecho de oposición que haga el titular de una marca inscrita a favor de una solicitada, llámese acuerdo de coexistencia, carta de consentimiento u otros, no es causa automática que permita el registro, ya que dicha renuncia ha de verse sometida al tamiz del interés y el orden público y en el presente asunto, vemos como la carta de coexistencia visible de folio 94 al 96 del expediente de marcas, no resuelve el tema de que nos encontremos con signos idénticos que distinguen productos relacionados entre sí, dándose una confusión sobre el origen empresarial de uno y otro.

Pero, más allá de lo indicado, sería un grave error otorgar el registro solicitado, ya que registrar una marca idéntica a otra ya registrada, como la que ahora nos ocupa bajo la denominación “**DENSO**”, y que además va a distinguir productos que se encuentran relacionados con la misma actividad mercantil, lo cual supondría crear una distorsión en el mercado, la cual a todas luces es antijurídica de acuerdo a los principios que giran en torno de la Ley de rito. Si bien este Tribunal ha permitido que en situaciones similares haya coexistencia registral, lo ha sido cuando se ha presentado prueba contundente que indique sin lugar a dudas, el hecho de que dos empresas efectivamente tienen lazos que las unen jurídicamente y las convierten en parte de un mismo grupo empresarial, lo cual no sucede en el presente asunto.

Por lo expuesto, este Tribunal confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veintitrés minutos con cuarenta y siete segundos del once de junio de dos mil doce, en todos sus extremos y rechaza los agravios expuestos por la parte apelante.



**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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, 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, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Ricardo Vargas Aguilar**, apoderado especial de la empresa **DENSO-HOLDING GMBH & C.O.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, veintitrés minutos con cuarenta y siete segundos del once de junio de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**DENSO (Diseño)**” en **clase 17** Internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo.  
**NOTIFÍQUESE.-**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattya Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*