



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0907-TRA-PI

Oposición a la marca de fábrica y comercio “PEAJE AT” (DISEÑO)

CATERPILLAR INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 14891-07)

Marcas y otros signos

VOTO N° 095-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas cincuenta y cinco minutos del primero de febrero de dos mil diez.

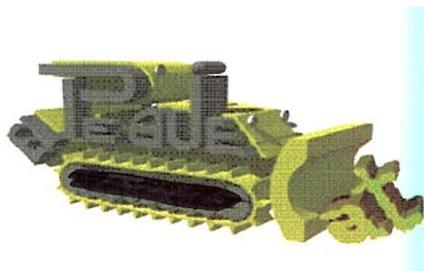
Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, mayor, casado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-415-1184, en su condición de Apoderado Especial de la compañía **CATERPILLAR INC.**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes del Estado de Illinois, Estados Unidos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas treinta y nueve minutos con dos segundos del primero de junio de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el doce de diciembre de dos mil siete ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada Hildred Román Viquez, mayor, casada, vecina de San José, con cédula de identidad número 1-833-923, en su calidad de Apoderada Especial de la empresa **REPUESTOS EL PEAJE DE NARANJO SOCIEDAD ANONIMA**, con cédula de persona jurídica número 3-101-310990, formuló la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**EL PEAJE AT**” (**diseño**), en clase 12 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir *vehículos y aparatos de locomoción terrestre utilizados para la compactación de tierras, asfalto y basuras, además*



de vehículos para la construcción tales como tractores y cargadores, repuestos de motores para vehículos terrestres, partes de máquinas.



SEGUNDO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el seis de octubre del dos mil ocho, el Licenciado **Harry Zurcher Blen** en su calidad de gestor oficios y posteriormente como apoderado especial de la empresa **CATERPILLAR INC.**, presentó oposición contra la inscripción solicitada.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las ocho horas, treinta y nueve minutos con dos segundos del primero de junio de dos mil nueve, resolvió declarar sin lugar la oposición interpuesta y acoger la solicitud de registro planteada.

CUARTO. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el diez de junio de dos mil nueve, el Licenciado Harry Zurcher Blen, de calidades indicadas al inicio, en representación de la empresa **CATERPILLAR INC.**, apeló la resolución final antes indicada.

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, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.



Redacta el Juez Alvarado Valverde; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Se acoge el hecho que como probado indica el Registro, únicamente se agrega que el mismo se sustenta a folios 240 a 247 y 257 a 264 del expediente. Asimismo se adicionan los siguientes:

2) Registro de las marcas de servicios ***THE CAT RENTAL STORE***, en clase 47 internacional, números 565.778 y 546.337, inscrita a nombre de la empresa CATERPILLAR INC., en el Registro de Marcas Comerciales del Departamento de Propiedad Industrial de la República de Chile, (folios 164 Y 165).

3) Registro de la marca ***THE CAT RENTAL STORE***, en clase 37 internacional, No. 301.110, inscrita a nombre de la empresa CATERPILLAR INC., en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de la República de Uruguay, (folio 173).

4) Registro de la marca ***THE CAT RENTAL STORE y etiqueta***, en clase 37 internacional, No. 203612, inscrita a nombre de la empresa CATERPILLAR INC., en la Dirección de la Propiedad Industrial de la República del Paraguay, (folio 194).

5) Registro de las marcas ***THE CAT RENTAL STORE***, en su orden en clases 40 y 37 internacional, No. 014972 y 014973, inscritas a nombre de la empresa CATERPILLAR INC., en la Oficina de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, (folios 200 a 203).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter y de relevancia para la resolución de este proceso.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA, ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. La resolución final dictada por



el Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar la oposición interpuesta por la representante de la empresa **CATERPILLAR INC.**, contra la solicitud de inscripción de la marca **EL PEAJE AT (DISEÑO)**, en clase 12 de la Clasificación Internacional, la cual se acoge, con fundamento en que no existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre los signos contrapuestos, en razón de lo cual omite pronunciamiento sobre la notoriedad alegada por la empresa oponente.

Por su parte, la representación de la empresa apelante, en su escrito de expresión de agravios, alega que el Registro de la Propiedad Industrial no lleva razón al declarar sin lugar la oposición planteada, pues de la confrontación del signo solicitado y las marcas inscritas se nota claramente “...que el diseño intenta encubrir la letra C disimulándola en la pala del tractor, no obstante, es claro que la letra C está presente en el diseño, y que su colocación y bosquejo solamente se deben a una creatividad publicitaria y no a una modificación de la marca...” Además los colores reservados por la solicitante gris, negro y amarillo se encuentran incluidos en todas las marcas de su representada y en especial el tono tan llamativo del color amarillo tan característico de Caterpillar. Esas similitudes aunadas a que el giro comercial de ambas empresas es el mismo, pues ambas se relacionan con maquinaria de equipo pesado y con todo tipo de tractores, lo que demuestra el deseo de provocar confusión en el consumidor con un probable riesgo de asociación empresarial, por lo que resulta engañosa, beneficiándose en forma injusta de la notoriedad, calidad y fama adquiridas a través de más de 80 años de esfuerzo de su representada, lo que violenta el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 45 de su Reglamento.

CUARTO. SOBRE LA CONTRAPOSICIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. De previo a valorar la notoriedad de las marcas propiedad de la sociedad apelante, es conveniente determinar si existe o no similitud entre los signos contrapuestos. En general, para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan



similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el *riesgo de confusión* entre ellos, sea de carácter gráfico o visual, auditivo o ideológico.

Para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse 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. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Así, con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las propiamente gráficas. Con el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas, como la pronunciación de las palabras. Y con el cotejo ideológico se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras, por cuanto hay palabras que no presentan similitud gráfica ni fonética, pero que llegan conceptualmente a significar la misma cosa, idea o noción.

Además ese cotejo marcario, se destina a impedir el registro de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido, de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.



No obstante lo anterior, la labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud, y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. Cuando se trata de marcas idénticas, el análisis se facilita, pues sólo se debe precisar si no obstante la identidad entre los signos confrontados, el riesgo de confusión no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles, o si, en otro caso, a pesar de eso, el carácter notorio de una marca preexistente se debe imponer. En los demás casos de comparación, sea por semejanza o similitud, en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo, porque hay que realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor, teniendo en cuenta cuál es el público al que los bienes se encuentran dirigidos y, como se expresó, la naturaleza de los productos o servicios a distinguir y proteger, consideraciones todas que son observadas en esta oportunidad.

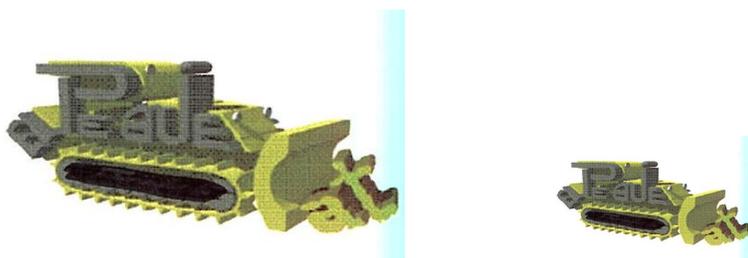
Ahora bien, como resulta que existen marcas denominativas, marcas gráficas y marcas mixtas, que los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucasse definen así:

*"Una **marca denominativa** está compuesta por letras, palabras o números, pudiendo variarse el tipo de letra y utilizarse luego con gráficos u otros aditamentos. El alcance de la protección sólo alcanza a la palabra, letra, número, pero deja de lado la tipografía y todo otro agregado con el que se la use. Las **marcas gráficas** carecen de palabras, letras o números. Se trata simplemente de dibujos o cuerpos tridimensionales. También se las denomina marcas anexas. ...Las **marcas mixtas** están compuestas por un texto acompañado de un gráfico. Se cotejan tanto con las marcas denominativas, como con las gráficas y con las otras mixtas." (Derecho de Marcas. Ediciones La Rocca. Buenos Aires, 2000, pp.48-49). (destacado en negrilla no es del texto original).*



En el presente asunto, la marca solicitada “**PEAJE AT**” bajo examen, es una marca mixta, pues además de estar compuesta por un grupo de letras que forman un vocablo, se acompaña de cierto diseño por la tipografía de la letra. En este caso, se debe tener presente que en ésta el elemento gráfico es el más relevante, porque la parte denominativa se encuentra inserta en él y porque es el que va a recordar el consumidor. Asimismo, algunas de las marcas “**CAT**” propiedad de la apelante también son mixtas y ellas prevalece la parte denominativa, sea el término “**CAT**”:

MARCA SOLICITADA POR REPUESTOS EL PEAJE NARANJO S.A. En Clase 12



MARCAS INSCRITAS POR CATERPILLAR INC. todos en clase 12.

CAT Registro No. 17524 inscrito desde 11 de febrero de 1956.



Registro No. 80524 inscrito desde 06 de agosto de 1992.



Registro No. 163291 inscrito desde 20 de octubre de 2006



Registro No. 163289 inscrito desde 20 de octubre de 2006



Registro No. 177431 inscrito desde 04 de julio de 2008

CAT

Registro No. 175007 inscrito desde 23 de mayo de 2008



Registro No. 161886 inscrito desde 31 de agosto de 2006



Registro No. 163286 inscrito desde 20 de octubre de 2006

Del análisis de los signos en pugna, resulta contundente para este Tribunal, que existe gran similitud pues el diseño adjunto al signo solicitado, tal como lo afirma el apelante, deja la impresión de que, efectivamente la “pala del tractor” forma una letra “C”, que seguida de las letras “AT”, conforman un término exacto a las marcas inscritas por la empresa Caterpillar Inc., de esta misma manera, los colores utilizados en el diseño, sea diferentes tonos de gris, negro y amarillo resaltan aún más esa impresión, pues precisamente la “pala del tractor” y las letras “at” han sido dispuestas en tono amarillo por lo que sobresalen formando la palabra “CAT”.

Del cuadro anterior, y aplicadas las reglas del cotejo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, esta Autoridad de Alzada arriba a la conclusión de que, efectivamente, entre las marcas contrapuestas existe similitud gráfica e ideológica, además el signo marcario solicitado pretende proteger productos similares, idénticos o que están sumamente relacionados a los de las marcas de la recurrente y en la misma clase 12 de la nomenclatura internacional, por lo que es válido sostener que podría darse una evidente conexión competitiva entre las marcas, pudiéndose afectar los derechos de la



empresa **CATERPILLAR INC.**

La normativa marcaria es clara en prohibir el registro de signos marcarios que afecten derechos de terceros, indicando al efecto:

“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.

(...)

e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París C, y que pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo”,

y es que, dicha posibilidad, como lo establece la normativa, es suficiente para negar en este caso, la inscripción del signo solicitado **“PEAJE AT (DISEÑO)”** como marca, ya que se elevan las probabilidades de suscitar un riesgo de confusión directa en el consumidor, al atribuirle a los productos que se le ofrecen, un origen empresarial común, o bien un aprovechamiento injusto del prestigio y reconocimiento, así como la fama y notoriedad, que pueda ostentar el signo propiedad de la empresa **CATERPILLAR INC.**, como de seguido se analizará.



QUINTO. SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS. Sobre la concurrencia de la notoriedad de las marcas, es importante destacar en primer lugar, lo que la doctrina ha señalado al respecto:

“...para que haya notoriedad la marca debe ser conocida por la mayor parte del público, sea consumidor o no del producto. Incluso entre los que no son consumidores o eventuales o potenciales consumidores, pero también a aquellos que no lo son. La marca notoria es conocida por casi la totalidad del público. Trasciende la rama comercial o industrial en la que se encuentra. Este conocimiento no basta, hace falta un segundo requisito, que la marca sea identificada con un producto o servicio determinado. Su sola mención debe provocar esa inmediata asociación” (OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, Tercera Edición, Abeledo-Perrot, p. 393),

La obligatoriedad de proteger a las marcas notorias, tiene su fundamento basado en el compromiso que adquirió Costa Rica al aprobar su incorporación a la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, mediante la Ley No 7484 y a la Organización Mundial del Comercio, de donde deviene la ratificación del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), por Ley No. 7475, mediante el cual nuestro país se comprometió a proteger a las marcas notoriamente reconocidas, y es a raíz de este compromiso, que se incorpora a la Ley No 7978 de 06 de enero del 2000, “Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos”, en el artículo 8 inciso e) citado líneas atrás.

De la norma transcrita, y de la que a continuación se indicará, se infiere claramente, la legitimación que le asiste a cualquier titular de una marca notoria, para oponerse a la inscripción de otros signos distintivos, conforme lo previsto en el artículo 16 de la misma Ley, siempre que se estime puedan suscitarse los efectos perjudiciales previstos por la legislación. En ese sentido el artículo 44 de la misma ley de cita, establece al igual que el



anterior la protección de las marcas notorias al decir:

“ (...) La presente Ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, tal como se define este concepto en la recomendación conjunta No. 833, de setiembre de 1999, de la OMPI y la Asamblea de la Unión de París, el derecho de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho. De oficio o a instancia del interesado, el Registro de la Propiedad Industrial podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio, o bien de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida, registrada o no, y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión.

El Registro de la Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida, registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso pueda lesionar los intereses de esa persona”.

Habiéndose establecido con claridad, los fundamentos legales que dan protección a la marca notoria y el desarrollo que han tenido sus principios reguladores, de seguido, conviene establecer los criterios que se deben apreciar a efecto de determinar el reconocimiento de la notoriedad. Al respecto, el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece en forma enunciativa, lo siguiente:

“Artículo 45.-Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:



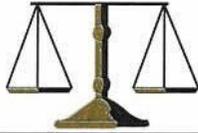
- a) *La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.*
- b) *La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.*
- c) *La antigüedad de la marca y su uso constante.*
- d) *El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue”,*

Es conveniente, que los factores apuntados resultan en la actualidad ampliados por los contenidos en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en las trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833, introducida al marco jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que, entre otras, incluyó la Ley N° 8632 que entró en vigencia en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho (en adelante la Recomendación). A los factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, recogidos en el artículo 2 1) b) puntos 1, 2, y 3 de la Recomendación, se agregan los siguientes que conforman los incisos 4, 5 y 6 de dicho documento:

“4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;

5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes”

En consecuencia, de oficio o a instancia de parte interesada, el Registro de la Propiedad Industrial deberá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida y



utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión. Igualmente, el Registro de Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, al constituirse un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o al sugerir una conexión con ella. Bajo esta tesitura, en el voto No. 246-2008, de las 11:45 horas del 5 de junio de 2008, este Tribunal dispuso, en lo que interesa, lo siguiente:

“...La marca notoria es una clasificación especial cuya categoría debe ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión, la notoriedad de una marca no puede ser simple concesión ni un calificativo que sea atributivo por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores. Tampoco se atenderá la sola manifestación del opositor al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria, pues ello, quiere decir, que no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que se debe probar.

Esto quiere decir, que la calificación de una marca notoria tiene como antecedente o proviene del mayor o menor conocimiento que pueda tener el público consumidor respecto de un signo marcario, y que si bien en la mayoría de los casos habrá de depender de su difusión a través de una campaña de publicidad, no implica esencialmente un problema de magnitud, pues se puede haber producido por un solo esfuerzo en un acontecimiento de difusión masiva...”

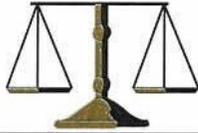
SEXTO. SOBRE LA ALEGADA NOTORIEDAD DE LA MARCA DE LA EMPRESA RECURRENTE. En el presente asunto, la parte oponente alegó la notoriedad de su marca como medio para su defensa, aportando suficiente documentación para probar su dicho, prueba que avala este Tribunal. De los documentos aportados como prueba, este Tribunal constata que las marcas “**CAT**” se encuentran inscritas en Costa Rica y en



diferentes países del mundo como “**THE CAT RENTAL STORE**”, protegiendo 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. De hecho, en nuestro país es común escuchar el término “*amarillo caterpillar*” para referirse a un tono especial del color amarillo, que se asocia comúnmente a esta marca y tipo de maquinaria y ello es el producto de todo un esfuerzo de difusión y propaganda de la marca, que a través de los años ha realizado la empresa Caterpillar Inc., resultando evidente el aprovechamiento que del mismo pretende la empresa solicitante.

Es así como este Tribunal a través de la prueba aportada, ha podido determinar que la marca **CAT** no solo ha dejado demostrada su antigüedad y exclusividad en el mercado, pues el Registro Marcario de más vieja data lo fue en el año 1956, sino también su notoriedad, lo que le permite aún más reclamar su signo y a impedir que sin su consentimiento, un tercero utilice dentro del tráfico económico signos idénticos o similares para bienes iguales o parecidos, lo que conforme al artículo 45 de la Ley de Marcas, permite al operador jurídico determinar la notoriedad de la marca opuesta, pudiendo el recurrente por lo consiguiente, oponerse a la inscripción de la marca solicitada por la empresa **REPUESTOS EL PEAJE NARANJO, SOCIEDAD ANÓNIMA**. Así las cosas, todos estos elementos llevan claramente a este Tribunal a acoger los agravios expuestos por el apelante en ese sentido y como tal, debe otorgársele la protección que por esa condición le confiere la normativa marcaría.

Conforme a lo anterior, este Tribunal considera que el permitir la inscripción de la marca solicitada, en clase 12, para proteger y distinguir *vehículos y aparatos de locomoción terrestre utilizados para la compactación de tierras, asfalto y basuras, además de vehículos para la construcción tales como tractores y cargadores, repuestos de motores*



para vehículos terrestres, partes de máquinas, quebrantaría no solamente lo establecido en el numeral 24° incisos e) y g) del Reglamento citado, sino también lo dispuesto en los artículos 8, inciso e) y 44, párrafos segundo y tercero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos ya citados, por su condición de ser, la oponente titular de una marca notoria, que por ende exige una protección especial por parte de la Autoridad Registral.

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Bajo las consideraciones indicadas, este Tribunal resuelve declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Harry Zurcher Blen, representante de la empresa **CATERPILLAR INC.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas treinta y nueve minutos, dos segundos del primero de junio de dos mil nueve, la cual se revoca, declarando la notoriedad de la marca “**CAT**”, razón por la cual debe denegarse el registro de la marca “**EL PEAJE AT (DISEÑO)**” por ser similar.

OCTAVO. 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

De conformidad con las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Harry Zurcher Blen, representante de la empresa **CATERPILLAR INC.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas treinta y nueve minutos, dos segundos del primero de junio de dos mil nueve, la cual se revoca, declarando la notoriedad de la marca “**CAT**”, razón por la cual debe denegarse el registro de la marca “**EL PEAJE AT (DISEÑO)**” por



ser similar. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia que se dejará en el libro de ingresos que lleva este Tribunal, devuélvase el expediente al Registro de origen para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Norma Ureña Boza