



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0611-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “ACE”

GOLD- JOINT INDUSTRY CO., LTD., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2012-2497)

[Subcategoría: Marcas y otros signos Distintivos]

VOTO N° 1406-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las doce horas del seis de diciembre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, abogada, vecino de San José, en su concepto de Apoderada Especial de la empresa **GOLD- JOINT INDUSTRY CO., LTD.**, organizada y existente bajo las leyes de Taiwán, domiciliada en República de China, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cincuenta y ocho minutos y veintiséis segundos del cuatro de junio de dos mil doce.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de Marzo del 2012, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, de calidades dichas y en su condición de Gestora de Negocios de la empresa **GOLD- JOINT INDUSTRY CO., LTD.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “ACE”, para proteger y distinguir, en la clase 19 de la nomenclatura internacional: “*Geo-textiles, geo-rejillas (no metálicas) para la construcción, tubos geo-textiles (no metálicos-rígidos), materiales de construcción no metálicos*”.



II. Que mediante resolución dictada a las diez horas con cincuenta y ocho minutos y veintiséis segundos del cuatro de junio de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”.

III. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 12 de Junio del 2012, la Licenciada **Arias Chacón**, en representación de la empresa **GOLD- JOINT INDUSTRY CO., LTD.**, apeló la resolución referida.

IV. 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 a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes signos:

1. El nombre comercial “**ACE**” (**DISEÑO**), propiedad de **FERRETERIAS ACE S.A.**, bajo el N° de Registro 55105, inscrita desde el 13 de Febrero de 1979, para proteger y distinguir en clase 49 del nomenclátor internacional un negocio que se dedica a la distribución y venta de artículos de ferretería, deportes, oficina, máquinas agrícolas, herramientas eléctricas y de mano y otros. (Ver folio 8).
2. La marca de fábrica y comercio “**AZEK**”, propiedad de **AZEK BUILDING**



PRODUCTS, INC., bajo el N° de Registro 183418, desde el 18 de Diciembre del 2018, hasta el 18 de Diciembre del 2018, para proteger y distinguir en clase 19 del nomenclátor internacional materiales de construcción no metálicos. (Ver folio 9).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “ACE”, en la clase 19 internacional, conforme la prohibición dada por el artículo 8 incisos a) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto considera que existe similitud con la marca y el nombre comercial inscritos, indicados en el considerando primero, lo que puede causar confusión en el público consumidor, existiendo similitud fonética con el distintivo marcario inscrito, y por existir una relación importante entre los servicios descritos en la marca de marras con lo protegido por el nombre comercial.

Por su parte, alega el recurrente en su escrito de apelación que considera que el criterio del Registro para rechazar la solicitud de inscripción de su representada es incorrecto, por cuanto respecto al distintivo AZEK, existen diferencias importantes a nivel gráfico, fonético e ideológico, que justifican la registrabilidad del signo, además que se dirigen a mercados muy específicos. Respecto al distintivo ACE (DISEÑO), tampoco existe posibilidad de confusión, por cuanto lo que se protege bajo ese signo es un establecimiento en sí y no el producto que se distribuye en el.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica y comercio “ACE” por tratarse de productos incluidos en la marca de fábrica y comercio “AZEK”, y que también se encuentran relacionados con el giro o la actividad mercantil del



nombre comercial “ACE” (DISEÑO), pertenecientes a distintos titulares, con base en el fundamento legal dado por el órgano *a quo*, en cuanto a utilizar para éste, las prohibiciones establecidas por los incisos a) y d) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

En efecto, confrontados, en forma global y conjunta, la marca pretendida y los signos inscritos, se advierte una semejanza gráfica y fonética, lo que por sí es un motivo para impedir su inscripción. En relación a la parte gráfica del signo solicitado consideramos que no permite un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la identidad de la parte denominativa con la marca o del nombre comercial inscrito, que es en definitiva la que en este caso recordará el consumidor.

Aunado a lo anterior, ha de tenerse presente que, los productos que pretende proteger y distinguir la marca solicitada están relacionados con los productos, el giro y las actividades comerciales que desarrollan los signos inscritos. Adviértase, que la marca solicitada pretende proteger, Geo-textiles, geo-rejillas (no metálicas) para la construcción, tubos geo-textiles (no metálicos-rígidos), materiales de construcción no metálicos, y tanto la marca como el nombre comercial inscritos, protegen materiales de construcción no metálicos; distribución y venta de artículos de ferretería, deportes, oficina, máquinas agrícolas, herramientas eléctricas y de mano y otros. El hecho de que ambos listados por su orden actividades comerciales y productos estén relacionados entre sí, pertenezcan al mismo sector comercial o ramo, abonado a que ambos signos son prácticamente idénticos, configura un riesgo de confusión entre el público consumidor quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos de coexistir ambos signos distintivos.

En este sentido cabe recordar que es precisamente la primera impresión en el consumidor la que interesa a efectos de deslindar si existe posibilidad de confusión, y es allí, donde el vocablo ACE, juegan un papel de gran relevancia pues permiten concluir que tal posibilidad de confusión es real y por ende un impedimento para la concesión de la marca solicitada.



Con tal propósito, se debe partir de que el signo solicitado es un **signo denominativo**, conformado por letras, que constituyen la palabra “ACE”, ocurriendo que son únicamente los términos denominativos los que deben ser tenidos en consideración, porque en el caso de ese tipo de distintivos, por ser el habla el medio más usual para solicitar el producto o servicio al que se refiere la marca o hacer referencia a un nombre comercial, la regla es que el elemento preponderante sea el denominativo, porque es éste, más que el gráfico, hacia dónde se dirige directa y generalmente la atención del consumidor, siendo el mejor medio para que sea retenida en la memoria de las personas, el recuerdo de un signo distintivo en particular. Y dentro de esos elementos denominativos, los determinantes resultan ser aquellos que el proponente coloca de manera adrede en el diseño del signo, en un lugar de eminencia.

El Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca “ACE” presentada por cuenta de la empresa **GOLD JOINT INDUSTRY CO., LTD.**, por haber considerado que podría causarse un riesgo de confusión en el público consumidor, situación que comparte este Órgano de Alzada, por cuanto son más las similitudes que las diferencias existentes entre los signos enfrentados, tomando como base los incisos a) y d) del citado artículo 8° de Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Respecto a los alegatos presentados por el representante de la empresa **GOLD-JOINT INDUSTRY CO., LTD.**, estima este Órgano de Alzada, que a lo largo de esta resolución, fueron ampliamente dirimidos por este Tribunal por cuanto se debe observar la similitud que exista entre el signo solicitado y los inscritos, debiendo protegerse los publicitados, según lo señala el artículo 25 de la citada ley de Marcas, debiendo confirmarse la resolución apelada.

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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el ***Recurso de Apelación*** interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **GOLD- JOINT INDUSTRY CO., LTD.**, presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cincuenta y ocho minutos y veintiséis segundos del cuatro de junio de dos mil doce, la cual, en este acto se confirma, para que se deniegue la marca solicitada “ACE”. Se da por agotada la vía administrativa. 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. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33