



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2011-0504-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca “VIKING”**

**THE VIKING CORPORATION, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 125-2011)**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO N° 186-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con treinta minutos del veintiuno de febrero de dos mil doce.***

Conoce este Tribunal del Recurso de Apelación interpuesto por **Harry Zurcher Blen**, en representación de la empresa **THE VIKING CORPORATION**, sociedad organizada y existente de conformidad con las Leyes del Estado de Michigan, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, once minutos, treinta y cinco segundos del nueve de mayo de dos mil once.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante el memorial presentado el 11 de enero de 2011, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Edgar Zurcher Gurdian, mayor, divorciado, abogado, con cédula de identidad 1-532-390, vecino de San José, en representación de la empresa **THE VIKING CORPORATION** solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“VIKING”**, en **Clase 07** de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir *“compresores para utilizar en sistemas de rociadores automáticos y alarmas mecánicas y como parte de los mismos”*.



**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas, once minutos, treinta y cinco segundos del 09 de mayo de 2011, resuelve rechazar la inscripción de la solicitud planteada.

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 02 de junio de 2011, el Licenciado Harry Zurcher Blen, en la representación indicada, presenta recursos de revocatoria con apelación en subsidio, y en razón de que fue admitido el de apelación, conoce este Tribunal.

**CUARTO.** 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 invalidez o la nulidad 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 Juez Díaz Díaz, y;*

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene por demostrados los siguientes hechos: **I.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca “**VIKING**”, bajo el **Registro No. 60092**, inscrita desde el 25 de enero de 1982 y vigente hasta el 25 de enero de 2012, que protege en Clase 07 Internacional “*bombas rotativas y motores y partes de los mismos*”, cuyo titular es la empresa VIKING PUMP, INC. (v. f. 8). **II.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca “**VIKING**”, bajo el **Registro No. 137839**, inscrita desde el 07 de marzo de 2003 y vigente hasta el 07 de marzo de 2013, que protege en Clase 07 Internacional “*dispositivos para limpieza en la cocina, especialmente lavadoras de platos,*



*compactadores, aparatos para la disposición de desechos alimenticios*”, cuyo titular es la empresa VIKING RANGE CORPORATION. (v. f. 9).

**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. SOBRE LA RESOLUCION IMPUGNADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción planteada, de conformidad con el inciso a) del artículo 8, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en adelante Ley de Marcas, por encontrarse inscritas las marcas “**VIKING**” en Clase 07, bajo Registros Nos. 60092 y 137839, a nombre de otros titulares. Luego de realizado el cotejo marcario, determina el Registro a quo la existencia de una evidente similitud entre los signos propuesto e inscrito, ello aunado a que los productos que protegen son similares y relacionados, considera inminente el riesgo de confusión en los consumidores, ya que no existe distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, afectando el derecho de elección de los consumidores y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos mediante signos marcarios.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, la empresa recurrente, mediante escrito de expresión de agravios presentado ante esta Autoridad el 20 de julio de 2011, y previo al análisis de fondo solicitan una limitación de la lista de productos(v. f. 33), para que se lea:

*“Compresores para utilizar en sistemas de rociadores automáticos y alarmas mecánicas, y como parte de los mismos, excluyendo bombas rotativas y motores y sus partes”.*

Fundamenta esta solicitud de limitación de productos en que el Principio de Especialidad permite que coexistan marcas con denominaciones idénticas o similares, que pertenezcan a



distintitos titulares, siempre y cuando sean para productos o servicios distintos y con dicha limitación a la lista de productos se impide que el consumidor se vea expuesto a un riesgo de confusión, pues se eliminan productos que tengan que ver con bombas o motores o artículos de limpieza o de desechos, sea que, la marca se solicita específicamente para proteger alarmas y sistemas de rociar. Agrega que su representada es titular de un signo denominado “VIKING”, bajo Registro No. 19182, inscrito desde el 09 de abril de 1975 en clase 09 internacional, lo que demuestra que han transcurrido 29 años de coexistencia pacífica en el mercado entre este signo, que es precisamente para sistemas de rociadores para el fuego, partes y accesorios, y el de la empresa Viking Pump Inc., que es para bombas rotativas y motores. En razón de dichos agravios, solicita que este Tribunal revoque la resolución recurrida y continúe con el trámite de inscripción solicitado.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Este Tribunal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, ha reiterado en resoluciones anteriores sobre la claridad y alcances de nuestra normativa marcaria, en el sentido que no podrá ser registrado como marca, un signo afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen, entre otros, cuando sea idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; **si los productos o servicios son los mismos o similares o susceptibles de ser asociados y, si tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor.**

Como puede observarse, la misión de la marca está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin lugar a duda. En consecuencia, el Registro de la Propiedad Industrial protege los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, otorgándole un derecho de exclusiva sobre el signo en relación con los productos o servicios que ofrece. Asimismo, ampara los derechos del consumidor a ejercer su elección de consumo en forma libre, permitiéndole,



sin lugar a dudas, escoger los productos o servicios que desea, sin peligro de confusión en relación con su calidad o sobre el origen empresarial de los mismos.

En el caso concreto, examinada en su conjunto la marca que se pretende inscribir “**VIKING**” y las inscritas, se advierte que resultan idénticas pues todas tienen la misma denominación. Asimismo, al tenor de lo establecido en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, para analizar la similitud entre signos marcarios, además de la identidad gráfica, fonética e ideológica, deben ser considerados los productos o servicios objeto de protección. Así, en el caso que nos ocupa se refuerza la posibilidad de confusión, en que los productos a proteger son de la misma naturaleza.

Recordemos que si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione. El problema surge si existe algún tipo de similitud entre esos signos.

En este último supuesto, y aplicando el principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan asociar. Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios tan disímiles, que ni siquiera puedan ser relacionados.

Sobre el Principio de Especialidad, este Tribunal, dentro de otros, en el **Voto No. 813-2011**, de las 10:30 horas del 11 de noviembre de 2011, afirmó:

“...Entonces, como de lo recién expuesto se colige que los signos contrapuestos son similares, casi idénticos, (...), resulta inconducente proceder a un cotejo marcario, pues presentan una igualdad casi absoluta en los campos gráfico, y fonético. Por consiguiente, el análisis de la eventual coexistencia de tales marcas debe hacerse



partiendo de los alcances del *Principio de Especialidad Marcaria*, recogido en el artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (N° 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), y reflejado en los incisos a) y b) del artículo 8° ibídem, en este caso como motivo para el rechazo o admisión de la inscripción marcaria de un signo, y en el numeral 24 incisos d) y e) del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002, en adelante el Reglamento), en este caso como elemento de juicio al momento de analizar la procedencia de una solicitud de registro marcario, tomando en consideración además lo establecido en el párrafo segundo del artículo 18 de nuestra Ley de Marcas. (...), así enunciado el *Principio de Especialidad*, éste supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección emergente del registro de un signo marcario. De tal suerte, la consecuencia más palpable de este principio es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de esas marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de los tales productos o servicios. En resumen, (...), una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios inconfundibles.

Entonces, por la aplicación de este principio se puede solicitar el registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o para la misma clase pero para productos que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor, como a criterio de este Tribunal ocurre en el presente asunto. Empero, si con la eventual inscripción del signo



propuesto puede surgir un **riesgo de confusión**, en tal caso la protección que se confiere a la marca registrada traspasa los límites de la clase donde se registró, y su titular puede oponerse o impugnar el registro del signo que causa –o puede causar– confusión. Bajo esta tesitura, hay que señalar que el **riesgo de confusión** presenta distintos grados, que van desde la similitud o semejanza entre dos o más signos, hasta la identidad entre ellos (como en este caso), hipótesis esta última en la que resulta necesario verificar, no ya la cercanía sensorial y mental entre los signos, sino el alcance de la cobertura del registro del signo inscrito, esto es, la naturaleza de los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien, relacionados o asociables a aquéllos, (...). De lo expuesto hasta aquí se concluye que el titular de una marca puede pretender el amparo del Derecho, así como el Registro hacerlo, cuando un tercero utiliza su propio signo, sin su autorización, para distinguir productos o servicios de la misma especie sobre los cuales se obtuvo la inscripción marcaria, por cuanto ello puede dar lugar a que el público consumidor crea que tales productos o servicios tienen un origen común, es decir, un mismo fabricante o comerciante, aunque se refieran a productos o servicios de distinta especie...”

En conformidad con dicho criterio, y establecido que hay identidad de los signos en pugna, este Tribunal considera que no son de recibo los alegatos del apelante respecto de que su marca ha coexistido durante 29 años con los otros signos de igual denominación, por cuanto su marca inscrita desde el año 1975 bajo Registro No. No. 19182, lo es en clase 09 internacional.

Por otra parte, solicita el recurrente en esta Segunda Instancia, una limitación del listado de productos objeto de protección, con lo cual pretende eliminar la evidente similitud en la naturaleza de los mismos. No obstante, dicha pretensión resulta inaceptable en esta



instancia, por cuanto se dejó precluir la etapa procesal correspondiente, resultando en consecuencia extemporánea su petición ante esta sede.

Considera este Órgano de Alzada que, de permitir la coexistencia registral del signo propuesto “**VIKING**” con los signos inscritos, puede llevar al consumidor promedio a confundirse, ya que podría suponer que los “*compresores para sistemas de rociadores automáticos y alarmas mecánicas*” que ofrecería la empresa solicitante, The Viking Corporation, corresponden a un tipo de “*bomba rotativa o un motor*” de los producidos por la empresa **Viking Pump Inc.**, titular de la marca “**VIKING**”, inscrita bajo el **Registro No. 60092**, o que corresponde a un “*dispositivo para limpieza de cocina*” de los distribuidos por la empresa **Viking Range Corporation**, titular de la marca de igual denominación inscrita bajo el **Registro No. 137839**, siendo que la Autoridad Registral por disposición legal debe evitar esa confusión, y por ello deben protegerse las marcas ya registradas en detrimento del signo solicitado, tal y como lo afirma la doctrina al señalar que: “*Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume*”. (Lobato, Manuel, “Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288).

Por lo expuesto, considera este Tribunal, que no existen motivos para resolver en sentido distinto al del Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto hay identidad de los signos confrontados, y la similar naturaleza de sus productos aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre estos; situación que podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el comprador les atribuya, en contra de la realidad, un origen empresarial común, o sea que, por la identidad existente entre las marcas, le lleve a asumir que provienen del mismo comercializador.

Conforme a las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Harry Zurcher Blen**, en representación de la empresa **The**





**Viking Corporation**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, once minutos, treinta y cinco segundos del nueve de mayo de dos mil once, la cual se confirma.

**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, y 29 del Reglamento 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, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Harry Zurcher Blen**, en representación de la empresa **The Viking Corporation**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, once minutos, treinta y cinco segundos del nueve de mayo de dos mil once, la cual se confirma, denegando el registro del signo “VIKING” solicitado por la recurrente. 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*

*Pedro Daniel Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTOR**

**Marcas inadmisibles por derechos de terceros**

**TG. Marcas Inadmisibles**

**TNR. 00.41.33**