

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2008-0321-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción como marca del signo ROCKWELL ELECTRIC**

**Rockwell Electric Co S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 6995-06)**

**Marcas y otros Signos**

***VOTO N° 191-2009***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas del dos de marzo de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos veintiséis-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderada de la empresa Rockwell Electric Co S.A., organizada y existente según las leyes de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:33:17 horas del 29 de abril de 2008.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha 8 de agosto de 2006, la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, representando a la empresa Rockwell Electric Co S.A., solicita se inscriba la marca de fábrica y comercio



en la clase 9 de la nomenclatura internacional, para distinguir aparatos eléctricos, fotográficos, transmisión, reproducción del sonido o de imágenes, soportes de registro magnéticos, interruptores, tomacorrientes, roquetas, sockets, breakers, cajas de breakers, base para medidores, accesorios galvanizados, grapas, tuberías para cable, interruptores de seguridad, compresores de aire, lavadoras de presión, bombas de agua, tapas para interruptores, fusibles, enchufes, extensiones eléctricas, interruptores industriales, adaptadores, timbres, cable de teléfono, accesorios para audio y video, conectores, televisores, hornos electrodomésticos, calentadores de agua, cable coaxial, arrancadores.

**SEGUNDO.** Que a las 13:33:17 horas del 29 de abril de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de marca.

**TERCERO.** Que en fecha 16 de mayo de 2008, la representación de la empresa solicitante planteó apelación contra de la resolución final antes indicada.

**CUARTO.** 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 causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas, a nombre de Rockwell International Corporation A:

- 1- **ROCKWELL AUTOMATION**, registro N° 130343, vigente hasta el 4 de diciembre del 2011, en clase 9 para distinguir controles eléctricos y electrónicos, sistemas, equipos y componentes relacionados, tracción electrónica para motores eléctricos, sensores, programas de cómputo y hardware. (Ver folios 43 y 44).
- 2- **ROCKWELL COLLINS**, registro N° 130345, vigente hasta el 4 de diciembre de 2011, en clase 9 para distinguir equipos electrónicos para aviación incluyendo sistemas de servicios para cabinas de aviones, es decir, moduladores de video, aparatos de video, servidores para archivos de medios, "eterned hubs", controles para sistemas de entretenimiento de pasajeros, terminales de acceso principal, servidores de archivos de cabina, impresoras de alta calidad, cajas de distribución aérea, unidades de audiovideo, unidades de control elevado de pasajeros, unidades de display en los asientos, lista de distribución de videos, sistema de comunicación como receptores, unidades de distribución de audio, emisores y receptores de ondas ultra altas, de ondas ultra cortas, de ondas altas, emisoras interferentes, amplificadores de energía, enchufes de antena, unidades de interfases para radio y teléfono, unidades para comunicación por satélite, sistemas de comunicación para transmisión de datos como sistemas de autopiloto, sistemas de display de vuelos como displays electrónicos de vuelo, displays "heads up", indicadores electrónicos de la situación horizontal, indicadores magnéticos de radio, indicadores digitales, sistemas de manejo de misiones, sensores geofísicos como computadores ""air data"", sistema de posición y ruta, sistemas magnéticos de compás, sistemas de detección de peligros, sistema de radar meteorológico, sistemas de manejo de información como comunicaciones de a bordo, unidades de señas y reportaje, sistemas integrados como unidad de indicadores, indicadores de máquinas y de alerta de la tribulación, sistemas de navegación y de aterrizaje como visores automáticos de dirección, altímetros telegráficos, equipo para medir distancias, sensores para la posición global, receptores de navegación, receptores de métodos múltiples, sector de ondas ultra altas omnidireccionales-receptores BECON, controles de radio, comunidades de regulación de radio, sistemas de observación de tránsito como alerta

de tránsito y sistemas para evitar choques, receptora y emisora ATC y receptora y emisora "mode S". (Ver folios 45 y 46).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando la existencia de similitud gráfica y fonética entre el signo solicitado y las marcas inscritas, rechazó la inscripción de la marca solicitada.

Por su parte, la recurrente destacó en su escrito de apelación no coincidir con el criterio del Registro, por cuanto considera que marcas similares pueden coexistir de acuerdo al artículo 18 de la Ley de Marcas, que en los Estados Unidos de América estas marcas coexisten por lo que en Costa Rica también pueden coexistir, y que los productos son distintos aún perteneciendo a la misma clase.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA.** Para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscrito y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

MARCA INSCRITA	MARCA INSCRITA	SIGNO SOLICITADO
<b>ROCKWELL AUTOMATION</b>	<b>ROCKWELL COLLINS</b>	
Productos	Productos	Productos
Clase 9: controles eléctricos	Clase 9: equipos	Clase 9: aparatos eléctricos,



y electrónicos, sistemas, equipos y componentes relacionados, tracción electrónica para motores eléctricos, sensores, programas de cómputo y hardware	electrónicos para aviación incluyendo sistemas de servicios para cabinas de aviones, es decir, moduladores de video, aparatos de video, servidores para archivos de medios, "eterned hubs", controles para sistemas de entretenimiento de pasajeros, terminales de acceso principal, servidores de archivos de cabina, impresoras de alta calidad, cajas de distribución aérea, unidades de audiovideo, unidades de control elevado de pasajeros, unidades de display en los asientos, lista de distribución de videos, sistema de comunicación como receptores, unidades de distribución de audio, emisores y receptores de ondas ultra altas, de ondas ultra cortas, de ondas altas,	fotográficos, transmisión, reproducción del sonido o de imágenes, soportes de registro magnéticos, interruptores, tomacorrientes, roquetas, sockets, breakers, cajas de breakers, base para medidores, accesorios galvanizados, grapas, tuberías para cable, interruptores de seguridad, compresores de aire, lavadoras de presión, bombas de agua, tapas para interruptores, fusibles, enchufes, extensiones eléctricas, interruptores industriales, adaptadores, timbres, cable de teléfono, accesorios para audio y video, conectores, televisores, hornos electrodomésticos, calentadores de agua, cable coaxial, arrancadores
---	--	--



	<p>emisoras interferentes, amplificadores de energía, enchufes de antena, unidades de interfases para radio y teléfono, unidades para comunicación por satélite, sistemas de comunicación para transmisión de datos como sistemas de autopiloto, sistemas de display de vuelos como displays electrónicos de vuelo, displays "heads up", indicadores electrónicos de la situación horizontal, indicadores magnéticos de radio, indicadores digitales, sistemas de manejo de misiones, sensores geofísicos como computadores "air data", sistema de posición y ruta, sistemas magnéticos de compás, sistemas de detección de peligros, sistema de radar</p>	
--	--	--



	<p>meteorológico, sistemas de manejo de información como comunicaciones de a bordo, unidades de señas y reportaje, sistemas integrados como unidad de indicadores, indicadores de máquinas y de alerta de la tribulación, sistemas de navegación y de aterrizaje como visores automáticos de dirección, altímetros telegráficos, equipo para medir distancias, sensores para la posición global, receptores de navegación, receptores de métodos múltiples, sector de ondas ultra altas omnidireccionales- receptores BECON, controles de radio, comunidades de regulación de radio, sistemas de observación de tránsito como alerta de tránsito y sistemas para evitar</p>	
--	---	--

---

	choques, receptora y emisora ATC y receptora y emisora "mode S"	
--	---	--

Una vez hecho lo anterior, debemos indicar, que sobre el alegato realizado acerca de la coexistencia de los signos en otras jurisdicciones, se debe recordar que el derecho de marcas está fuertemente sujeto al principio de territorialidad de las leyes. Sobre el punto comentan la doctrina tanto argentina como española, ambas completamente aplicables al caso costarricense:

*“El principio de territorialidad no surge de la ley de marcas, sino del derecho internacional. Un Estado no puede conceder un derecho de propiedad más allá de donde llega su soberanía. Esto quiere decir que una marca concedida en la Argentina sólo tiene valor dentro de su territorio. Lo mismo sucede con las marcas extranjeras. (...)”* **Martínez Medrano, Gabriel A., Soucasse, Gabriela M., Derecho de Marcas, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, p. 51.**

*“El principio de territorialidad es consustancial a todas las modalidades de derechos de propiedad industrial. Aplicado al Derecho de marcas significa que una marca cubre un determinado y bien definido territorio, un Estado o grupo de Estados. Fuera de su territorio de protección o Schutzland la marca carece de tutela jurídica. El principio de territorialidad de los derechos de propiedad industrial tiene su apoyo en una disposición de Derecho Internacional Privado, el artículo 10.4 Cc, y en una norma de origen internacional, el artículo 6 CUP. El artículo 10.4 Cc determina que la Ley aplicable a los derechos de propiedad industrial e intelectual es la del Ordenamiento conforme al cual han nacido (como se indicó supra, dicho Ordenamiento es también llamado Estado de protección o Schutzland, v. STS, contencioso-administrativo, 26-IX-1980). Esto significa que el Ordenamiento de*

*protección regulará todos los aspectos relativos a la existencia, ejercicio y extinción de los derechos de propiedad industrial o intelectual. El artículo 6 CUP consagra el principio de independencia de las marcas, principio que a su vez se basa en el principio de territorialidad de los derechos (la protección de la marca se obtiene cuando se cumplen las condiciones legales específicas de cada Estado)” (itálicas del original, subrayado nuestro). **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 74.***

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, pasó a formar parte del marco jurídico nacional por Ley N° 7484 vigente desde el 24 de mayo de 1995. Su artículo 6 incisos 1) y 3) indican:

“Artículo 6

[*Marcas*: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países]

1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.

(...)

3) Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.”

La autora Yelena Simonyuk, en su artículo “El alcance extraterritorial de las marcas en la Internet”, reconoce claramente el vínculo entre el derecho de marcas y el principio de territorialidad:

“En los Estados Unidos e internacionalmente, la ley de marcas de comercio es esencialmente “territorial”, queriendo decir que una marca es poseída exclusivamente por un registrante o usuario únicamente dentro de cada territorio. La Convención de Paris contiene un principio del “Trato Nacional” en el Artículo 2(1), que ha apoyado un enfoque territorial al escoger la ley en los casos de marcas de comercio (así como en casos de derechos de autor y patentes, que se encuentran fuera del alcance de este iBrief). La territorialidad de la ley de marcas de comercio es además expresada en el Convenio de París en el Artículo 6(3), que dispone que “Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.”” (Both in the U.S. and internationally, trademark law is essentially "territorial," meaning a mark is exclusively owned by a registrant or user only within each territory. The Paris Convention contains a "National Treatment" tenet in Article 2(1), which has supported a territorial approach to choice of law in trademark cases (as well as copyright and patent cases, which are outside the scope of this iBrief). The territoriality of trademark law is further expressed in the Convention in Article 6(3), which provides that "a mark duly registered in a country of the Union shall be regarded as independent of marks registered in the other countries of the Union, including the country of origin." **Simonyuk, Yelena, “The extraterritorial territorial reach of trademarks on the Internet”, consultable en <http://www.law.duke.edu/journals/dltr/articles/pdf/2002DLTR0009.pdf>, traducción libre.**

De todo lo anteriormente expuesto se puede concluir que no pueden considerarse antecedentes a aplicar en Costa Rica los registros que han sido otorgados por otros países, ya que dichos registros fueron otorgados por el Estado de protección (que menciona Lobato) para surtir efectos dentro de sus propias fronteras, sin que puedan ser aplicados de forma extraterritorial.

Las marcas que se sometan al Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica han de ser evaluadas según las leyes costarricenses, sin que los registros foráneos puedan ser tomados como antecedentes para el registro nacional, ya que cada país tiene sus particularidades legales y sus anterioridades específicas. Por supuesto, que existen excepciones a estos principios, que no vienen al caso comentar, por no ser aplicables al supuesto en estudio.

Apuntado lo anterior, lo procedente es proceder a la comparación entre los signos, que ha de realizarse atendiendo a lo estipulado por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que reza:

“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza

Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
- e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta

las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o

g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”

Los productos que distinguen las marcas inscritas y los que pretende proteger el signo solicitado están íntimamente relacionados, pues son todos relacionados a la electricidad y la electrónica.

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” **Lobato, Manuel, op. cit., pág. 293.**

El anterior comentario en el presente caso ha de ser aplicado a **contrario sensu**, gracias a la cercanía apuntada entre los productos, por lo tanto, los signos a comparar han de ser lo suficientemente distintos para poder permitir el registro solicitado.

Así, tenemos que en todos los signos se repite la palabra ROCKWELL, la que se convierte en el centro de la aptitud distintiva de los signos en comparación, y si bien el signo solicitado presenta además un diseño y la palabra “electric” en letra pequeña, éstos no aportan un elemento de distinción de frente a la repetición en el uso de la palabra ROCKWELL, que se convierte en el elemento predominante del signo propuesto. Entonces, tenemos que a nivel gráfico, el uso de ésta palabra hace que los signos resulten muy similares a la vista; asimismo, a la hora de ser pronunciadas también se presenta un alto grado de similitud. Ésta similitud, aunada a la ya apuntada cercanía entre los productos respecto de los cuales el término

“electric”, sugiere su naturaleza, hace que el signo no pueda ser registrado en Costa Rica, por contravenir al inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, que indica:

“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. (...)”  
(subrayados nuestros).

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones

que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo  no puede constituirse en una marca registrada, por encontrarse inscritas las marcas **ROCKWELL AUTOMATION** y **ROCKWELL COLLINS**. Por ende, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Rockwell Electric Co S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:33:17 horas del 29 de abril de 2008, resolución que en este acto se confirma.

**SEXTO. 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 2° del Reglamento



Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, 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 empresa Rockwell Electric Co S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:33:17 horas del 29 de abril de 2008, resolución que en este acto se confirma. 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.**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

***DESCRIPTORES***

*Marcas inadmisibles por derechos de terceros*

*-TE. Marca registrada o usada por un tercero*

*-TG. Marcas inadmisibles*

*-TNR. 00.41.33*