

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0886-TRA-PI

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

NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 7533-08)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 287-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las doce horas con diez minutos del veinticuatro de marzo de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, mayor, divorciado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-532-390, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION, INC.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Massachussets y domiciliada en One Batterymarch Park, Quince, Massachussets 02269 U.S.A., en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con un minuto y treinta y cinco segundos del dos de octubre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 1° de agosto de 2008, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, como Apoderado Especial de la empresa **NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION, INC.**, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “NEC”, para distinguir y proteger en **Clase 16** del nomenclátor internacional, libros y manuales en el campo de la seguridad; publicaciones impresas en la naturaleza de códigos y principios de seguridad eléctrica y de construcción.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 11:26:31 horas, del 6 de agosto de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud de inscripción, que ya existían inscritas las marcas de servicios “**NEC**”, en clase 37, bajo los registros números **51925** y **83852**, propiedad de **NEC CORPORATION**, para proteger y distinguir: “servicios de construcción y reparaciones” y “servicios de construcción y reparación de aparatos eléctricos y electrónicos”, respectivamente.

TERCERO. Que habiéndosele dado trámite a la solicitud de registro presentada por cuenta de la empresa **NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION INC.**, mediante resolución dictada a las catorce horas con un minuto y treinta y cinco segundos del dos de octubre de dos mil ocho, 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. (...)*”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 20 de octubre de 2008, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdián**, en representación de la empresa **NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION, INC.**, apeló la resolución referida, y habiéndosele conferido por parte de este Tribunal la audiencia de estilo, no expresó agravios.

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

Redacta el Juez Durán Abarca, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como único hecho probado, relevante para lo que deber ser resuelto, que en el Sistema de Marcas del Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, se encuentran inscritas las siguientes marcas de servicios:

A.- “NEC”, bajo el registro número **51925**, propiedad de la empresa **NEC CORPORATION**, para proteger y distinguir: “servicios de construcción y reparaciones”, en clase 37 internacional, vigente desde el 21 de marzo de 1977 hasta el 21 de marzo de 2017 (ver folios 26 y 27);

B.- “NEC”, bajo el registro número **83852**, propiedad de la empresa **NEC CORPORATION**, para proteger y distinguir: “servicios de construcción y reparación de aparatos eléctricos y electrónicos”, en clase 37 internacional, vigente desde el 30 de agosto de 1993 hasta el 30 de agosto de 2013 (ver folios 28 y 29).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No se advierten hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO: CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. El fundamento para formular un *recurso de apelación*, se deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de las razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quen**, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los *agravios*, es decir, las razones o



motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, sí y sólo sí, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o tramos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de *intangibilidad*. Este breve extracto de un voto de la Sala Primera lo explica:

“ (...) V.- (...) *El derecho a impugnar se manifiesta en una pretensión dirigida al juez, enterándolo del deseo de combatir lo resuelto (...). Las censuras delimitarán la actuación del juzgador de segunda instancia...*” (...) “VI.- *En esta tesitura, un examen oficioso de la sentencia impugnada, no sólo desbordaría las atribuciones del tribunal de alzada, sino que afectaría la competencia, libertad y autoridad del juez de primera instancia (...)*”. (Voto N° 195-f-02, de las 16:15 horas del 20 de febrero de 2002).

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdían** en representación de la empresa **NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION, INC.**, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: “(...) *Me apersono a entablar formal RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO, ante el Tribunal Registral Administrativo, contra la resolución, de las 14 horas y 01 minutos del 02 de Octubre de 2008, dictada en el expediente de la solicitud de la marca: NEC, en clase 16, EXP. NO. 2008-0007533. (...)*” (ver folio 23), frase con la cual, desde luego, no satisfizo lo establecido en el artículo 26 del Reglamento Orgánico y Operativo de este Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, que compele a los recurrentes a establecer las motivos de su inconformidad; posteriormente, no se apersonó ante este Órgano de Alzada; y finalmente, conferida por este Tribunal la audiencia (ver folio 32) para expresar agravios, desaprovechó esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.

Ante ese panorama, es evidente que no existe un claro interés, por parte de la empresa

recurrente, por combatir algún punto de la resolución impugnada, porque el escrito en el que se interpuso la apelación, por su simpleza y carencia de alegatos, no puede ser considerado como un recurso apto para que deba ser de conocimiento en Alzada, ya que en él no se objetó, contradijo u opuso fundamentamente a lo dispuesto por el **a quo**, siendo todo ello la razón de ser de cualquier impugnación, y el contenido mínimo de los **agravios** que debían ser analizados por este Tribunal. Y no habiendo **agravios**, pierde absoluto interés el recurso interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, en representación de la empresa **NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION, INC.**

No obstante lo expuesto en los párrafos que anteceden, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber denegado el registro de la marca propuesta, por corresponder a una marca inadmisibles por derechos de terceros, por el eventual riesgo de confusión que podría darse con respecto de las marcas “**NEC**”, ya inscritas en Clase 37 y bajo los registros números 51925 y 83852, a nombre de la empresa **NEC CORPORATION**, por cuanto las mismas protegen productos y servicios que si bien se encuentran clasificados en distintas clases de la nomenclatura internacional, los mismos se encuentran relacionados entre sí a razón del giro comercial en el cual se desenvuelven.

Entonces, como de lo recién expuesto se colige que como en el caso bajo examen los signos contrapuestos son idénticos, por cuanto uno y otro se constituyen por un único vocablo de fantasía, “**NEC**”, resulta inconducente proceder a un cotejo marcario, pues presentan una igualdad absoluta en los campos gráfico, fonético e ideológico. Por consiguiente, el análisis de la eventual coexistencia de tales marcas debe hacerse partiendo de los alcances del *Principio de Especialidad Marcaría*, recogido en el artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Nº 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), y reflejado en los incisos a) y b) del artículo 8º *ibídem*, en este caso como motivo para el

rechazo 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.

Dicho lo anterior, pártase de que si la función principal de la marca es identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para distinguirlos de los de igual o similar naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona, corolario de ello es no sea posible que coexistan en el mercado, en cabeza de dos o más personas distintas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad. En pocas palabras, la esencia del sistema marcario reside en evitar la coexistencia de marcas confundibles pertenecientes a distintos titulares.

No obstante lo anterior, la protección acordada a una marca se encuentra delimitada, se atenúa, en virtud del *Principio de Especialidad Marcaria*, según el cual tal protección no abarca la totalidad de los productos o servicios, sino sólo aquéllos para los que la marca fue solicitada, así como para los que sean similares o relacionados. Es decir, de acuerdo con el *Principio de Especialidad*, el derecho de exclusividad que otorga el registro de una marca recae únicamente sobre los bienes o servicios para los que ha sido registrada, de manera tal que la marca no protege cualquier producto o servicio, sino que su espectro de protección se halla limitado únicamente a los artículos o servicios para los cuales fue solicitado su registro. Así, a los fines prácticos, se adoptó una clasificación de productos y servicios –la **Clasificación de Niza**–, que es una división de 45 categorías para clasificar las marcas según la naturaleza de los productos o servicios que su titular aspire a identificar o a proteger con ellas.

Por ende, 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 la **especialidad** de la marca 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 puede, indeterminadamente, proteger cualquiera y todas las mercaderías, sino aquellas para las cuales se le otorgó exclusividad, y correlativamente, una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios inconfundibles.

Entonces, por la aplicación del **Principio de Especialidad** se puede solicitar el registro de un signo igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos. 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, tal como se prevé en los artículos 8º incisos a) y b) y 24 de la Ley de Marcas, y en el 24 inciso f) de su Reglamento.

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.

Entonces, para solucionar el diferendo presentado en esta oportunidad, deben ser tenidos a la vista los productos que se protegerían y distinguirían con una y otra marca, tomando como punto de partida, desde luego, la **Clasificación de Niza**, que se basa en el tratado denominado “Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas” (del 15 de junio de 1957), y ello con fundamento en el artículo 89 párrafo primero de la Ley de Marcas y 17 de su Reglamento.

Así las cosas, si tal como se mencionó, las marcas “NEC” fueron inscritas para identificar productos de la **Clase 37** del nomenclátor, y tal como se infiere del escrito inicial de las diligencias bajo examen, esa misma marca fue solicitada por una empresa distinta de la titular de las inscritas, para identificar productos en **Clase 16**, se tiene entonces que si las marcas “NEC”:

Están INSCRITAS para identificar:	Y fue SOLICITADA para identificar:
El Registro No. 51925: Servicios de construcción y reparaciones; y el Registro No. 83852: Servicios de construcción y reparación de aparatos eléctricos y electrónicos .	Libros y manuales en el campo de la seguridad; publicaciones impresas en la naturaleza de códigos y principios de seguridad eléctrica y de construcción

... por la naturaleza de los productos y servicios (los cuales considera este Tribunal se encuentran algunos relacionados) ya que ambas marcas protegen los servicios de construcción así como reparación de aparatos eléctricos, electrónicos y seguridad eléctrica y construcción,

que serían distinguidos y protegidos por la misma marca “NEC”, por tal motivo es criterio de este Tribunal que **resulta improcedente autorizar la coexistencia registral de las marcas contrapuestas**, porque tanto unos como otros servicios y productos se relacionan entre sí (v. artículos 8º, inciso a. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); pueden ser asociados entre sí (v. artículo 8º inciso b. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); todo lo cual permite prever la posibilidad de que surja un riesgo de confusión sobre el origen empresarial (v. artículos 25 párrafo primero e inciso e. de la Ley de Marcas, y 24 inciso f. de su Reglamento) para el público consumidor.

Por esa razón, la concurrencia de todos los factores recién destacados, puede traer como colofón que ocurra, en perjuicio de la empresa titular de las marcas inscritas, “(...) *un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso (...)*”, según el tenor del inciso f) del numeral 25 del Reglamento de la Ley de Marcas, pudiendo surgir así una conexión competitiva entre los servicios y productos de aquella y los de la empresa solicitante, que no puede ser permitida por este Órgano de alzada.

CUARTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Al concluirse que con la marca que se pretende registrar se podrían afectar los derechos de la empresa titular de las marcas que le fueron opuesta por el **a quo**, así como la generación de riesgo de confusión sobre el origen empresarial de las mismas para el público consumidor, lo procedente es declarar sin lugar el ***Recurso de Apelación*** interpuesto en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con un minuto y treinta y cinco segundos del dos de octubre de dos mil ocho, la cual se confirma en todos sus extremos.

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 2° del Reglamento Orgánico y Operativo de este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el ***Recurso de Apelación*** interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con un minuto y treinta y cinco segundos del dos de octubre de dos mil ocho, la cual se confirma en todos sus extremos.— 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

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde



DESCRIPTORES:

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TNR: 00.41.55

DERECHO EXCLUSIVO DE LA MARCA

UP: DERECHO DE EXCLUSIÓN DE TERCEROS.

**TG: DERECHOS DERIVADOS DE LA INSCRIPCIÓN DE LA
MARCA.**

TNR: 00.42.40