



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0770-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de la marca de comercio “COSCO”

CHINA OCEAN SHIPPING (GROUP), apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2015-6393)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 379-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las trece horas con cincuenta minutos del catorce de junio del dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada Mónica Lizano Zamora, mayor, divorciada una vez, abogada, cédula de identidad número uno-cero ochocientos setenta y tres, cero cero cincuenta y nueve, en su condición de apoderada especial de la empresa **CHINA OCEAN SHIPPING (GROUP) COMPANY**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República Popular de China, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:45:30 del 26 de agosto de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el siete de julio del dos mil quince, la licenciada Mónica Lizano Zamora, de calidades y condición dicha al inicio solicitó la inscripción del signo “**COSCO**” como marca de comercio para proteger y distinguir, “barcos cascos para barcos, vehículos acuáticos, barcos, yates, vehículos de locomoción terrestre, aérea, marítima o por rieles, vehículos de control remoto, que no sean juguetes, vagones, hidroplanos, defensas para vehículos, rodos para ferrocarriles, vagones refrigerados (vehículos de ferrocarril), locomotoras, vagones (ferrocarriles)”, montacargas,



carros, elevadores, camionetas (vehículos), vehículos refrigerados, carretillas de inclinación, carros, vehículos aéreos, aviones, pescantes para embarcaciones, barcas, embudos para barcos, largueros para barcos”, en **clase 12** de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. Mediante resolución final de las 10:45:30 del 26 de agosto del 2015, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió “[...] Rechazar la inscripción de la solicitud presentada [...]]”, por considerar que la marca solicitada corresponde a una marca inadmisibles por derecho de terceros, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. En escrito presentado el primero de setiembre del dos mil quince, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la licenciada Mónica Lizano Zamora, en representación de la empresa **CHINA OCEAN SHIPPING (GROUP) COMPANY**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución referida, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las 11:09:44 horas del 8 de setiembre del 2015, declara sin lugar el recurso de revocatoria, y mediante resolución dictada a las 11:09:48 horas del 8 de setiembre del 2015, admite el recurso de apelación y es por esta circunstancia que conoce esta Instancia.

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 nulidad 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 julio del 2015 al 1º setiembre del 2015.

Redacta la juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como



hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto el siguiente:

1.-Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito desde el 30 de marzo del 2001, y vigente hasta el 30 de marzo del 2021, la marca de servicios “**COSTCO**” registro número **124123**, propiedad de la empresa **PRICE COSTCO INTERNATIONAL, INC**, que protege y distingue, “servicios de tienda por departamentos, de todo tipo de ventas dentro de este tipo de tiendas: al por menor y al por mayor, servicio de ventas al por menor y al por mayor por comunicaciones electrónicas en línea. Servicios para socios, especialmente, operación y mantenimiento de una organización de socios para descuentos en supermercados y tiendas de departamento, servicios de panadería (venta) servicios de carnicería (ventas), servicios de fotocopiado, servicios de floristería, servicios referidos a la comercialización de vehículos y botes especialmente referidos a la comercialización donde un descuento en vehículos y botes ha sido convenido. Promover la venta de objetos de otros por medio de publicaciones impresas, demostración de productos, demostraciones en tiendas y por medio de comunicaciones electrónicas en líneas, u otros medios. Publicidad para otros, renta de aspectos publicitarios, servicio de divulgación de publicidad por medio de publicaciones impresas, demostración de productos demostraciones en tiendas de departamentos y por medio de comunicaciones electrónicas en línea u otros medios. Serrvicios de distribución de muestras y demostración de productos. Servicios para proveer información a pequeños negocios y consumidores por medio de publicaciones impresas, comunicaaciones electrónicas en línea, u otros medios. Servicios de catálogos y catálogos de pedido por correo de objetos y mercadería en general. Servicios de ventas por catálogos por medio de comunicaciones electrónicas en línea u otros medios. Servicios de órdenes de pedido y venta de recetas farmacéuticas por medio de comunicaciones electrónicas en línea u otros medios”, en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

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



TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto se solicita al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de comercio “**COSCO**”, para proteger y distinguir, en clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza,” “barcos cascos para barcos, vehículos acuáticos, barcos, yates, vehículos de locomoción terrestre, aérea, marítima o por rieles, vehículos de control remoto, que no sean juguetes, vagones, hidroplanos, defensas para vehículos, rodos para ferrocarriles, vagones refrigerados (vehículos de ferrocarril), locomotoras, vagones (ferrocarriles)”, montacargas, carros, elevadores, camionetas (vehículos), vehículos refrigerados, carretillas de inclinación, carros, vehículos aéreos, aeroplanos, pescantes para embarcaciones, barcazas, embudos para barcos, largueros para barcos”, propiedad de la empresa **PRICE COSTCO INTERNATIONAL, INC.**

En la publicidad registral se encuentra inscrita la marca de servicios “**COSTCO**” registro número **124123**, propiedad de la empresa **PRICE COSTCO INTERNATIONAL, INC**, que protege y distingue, “servicios de tienda por departamentos, de todo tipo de ventas dentro de este tipo de tiendas: al por menor y al por mayor, servicio de ventas al por menor y al por mayor por comunicaciones electrónicas en línea. Servicios para socios, especialmente, operación y mantenimiento de una organización de socios para descuentos en supermercados y tiendas de departamento, servicios de panadería (venta) servicios de carnicería (ventas), servicios de fotocopiado, servicios de floristería, servicios referidos a la comercialización de vehículos y botes especialmente referidos a la comercialización donde un descuento en vehículos y botes ha sido convenido. Promover la venta de objetos de otros por medio de publicaciones impresas, demostración de productos, demostraciones en tiendas y por medio de comunicaciones electrónicas en líneas, u otros medios. Publicidad para otros, renta de aspectos publicitarios, servicio de divulgación de publicidad por medio de publicaciones impresas, demostración de productos demostraciones en tiendas de departamentos y por medio de comunicaciones electrónicas en línea u otros medios. Serrvicios de distribución de muestras y demostración de productos. Servicios para proveer información a pequeños negocios y consumidores por medio de publicaciones impresas, comunicaciones electrónicas en línea, u otros medios. Servicios de catálogos y catálogos de pedido por correo de objetos y mercadería

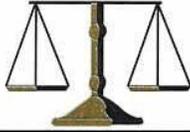


en general. Servicios de ventas por catálogos por medio de comunicaciones electrónicas en línea u otros medios. Servicios de órdenes de pedido y venta de recetas farmacéuticas por medio de comunicaciones electrónicas en línea u otros medios”, en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

El Registro rechaza la solicitud de marca presentada para la clase 12 internacional, por considerar que es inadmisibile por derechos de terceros, fundamentándose en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos

La representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación alega **1-)** Erróneamente consideró el Registro de la Propiedad Industrial que la marca COSCO carece de elementos distintivos que lo particularicen o diferencien y lo vuelvan inconfundibles en el mercado. **2-)** Omite el Registro valorar las marcadas diferencias entre los productos que se pretenden proteger. **3-)** Las empresas se dedican a giros comerciales complementos distintos COSTCO es una tienda o almacén por departamentos, COSCO es una marca que representa a una empresa multinacional dedicada al transporte marítimo mundial logística construcción y reparación de buques. **4-)** Las marcas pertenecen a dos clases de NIZA completamente diferentes, no existe relación entre ambas clases.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 65 en fecha 4 de abril del 2002, disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otro debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca confiere a su titular, que tienen como corolario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares.



Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, son claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente **al público consumidor, a otros comerciantes**, ya que este no solo puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de ésta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que las denominaciones propuestas sean para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionadas o asociadas.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, éste 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, de carácter visual, auditivo o ideológico.

Bajo dicha perspectiva, el operador del Derecho al realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, 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 las denominaciones, 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 o más signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

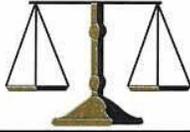
Cabe resumir entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. Bajo ese análisis, queda claro que la solicitud de la marca de comercio propuesta “COSCO” en clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, y el signo inscrito “COSTCO” a diferencia de lo que indica la recurrente, en el alegato primero, en cuanto a que el Registro de la Propiedad Industrial consideró que la marca **COSCO** carece de elementos distintivos que lo particularicen o diferencien y lo vuelvan inconfundibles en el mercado, el Registro lleva razón en lo indicado, dado que los signos contrapuestos contienen una evidente similitud que puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión con relación a los productos y servicios que comercializa una y otra empresa, dada la semejanza contenida entre ellas, en atención a las siguientes consideraciones:

Conforme a lo expuesto, y observando lo regulado en el artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, respecto a las reglas que permiten calificar las similitudes y diferencias entre los signos, tenemos que, en el caso concreto, examinada en su conjunto la marca que se pretende inscribir “COSCO” y la marca inscrita “COSTCO”, presentan desde el punto de vista **gráfico o visual** una composición literaria muy parecida, con la salvedad que la solicitada no contiene la letra “T” de la registrada, por lo que el consumidor al estar formada la propuesta por una expresión semejante a la inscrita podría llegar a pensar que tiene el mismo origen empresarial de la registrada. Desde la óptica **fonética o auditiva**, puede observarse que ambas marcas comparten cinco de sus letras “C-O-S-C-O, que tienen la misma posición, y que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que son percibidos por los consumidores de modo muy similar a grado de identidad. Nótese, que la única diferencia entre tales signos como puede apreciarse es la letra “T” que tiene la marca inscrita, lo cual se constituye en una diferencia mínima que a la hora de realizar el cotejo o comparación no le produce la necesaria distinción para no ser confundidas. En cuanto a su aspecto **ideológico o**



conceptual los signos no tienen un significado por ser estos nombres de fantasía.

En esta comparación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica y fonética, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también y bajo un segundo escenario, podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que hay una relación entre los productos que pretende proteger la solicitada en clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, sea, “barcos cascos para barcos, vehículos acuáticos, barcos, yates, vehículos de locomoción terrestre, aérea, marítima o por rieles, vehículos de control remoto, que no sean juguetes, vagones, hidroplanos, defensas para vehículos, rodos para ferrocarriles, vagones refrigerados (vehículos de ferrocarril), locomotoras, vagones (ferrocarriles)”, montacargas, carros, elevadores, camionetas (vehículos), vehículos refrigerados, carretillas de inclinación, carros, vehículos aéreos, aeroplanos, pescantes para embarcaciones, barcazas, embudos para barcos, largueros para barcos”, y uno de los servicios amparados en la clase 35 por la marca registrada (ver folio 9), a saber, los “servicios referidos a la comercialización de vehículos y botes especialmente referidos a la comercialización donde un descuento en vehículos y botes ha sido convenido”, compartiendo así, canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados. De ahí, que considera este Tribunal que el segundo alegato que presenta la empresa recurrente, respecto a que omite el Registro valorar las marcadas diferencias entre los productos que se pretenden proteger, no se admite, porque del contenido de la resolución de alzada, se evidencia que el Registro hizo un análisis aplicando las reglas para calificar o bien examinar los conjuntos marcarios, determinando que entre estos hay más semejanzas que diferencias tanto desde el aspecto visual como auditivo. Además, logra determinar que a pesar de encontrarse los signos ubicados en clases diferentes, la marca solicitada tiene por objeto individualizar unos productos que están contenidos o bien están relacionados con uno de los servicios que ampara la marca registrada. Consecuentemente, considera esta Instancia de Alzada, que la apelante no lleva razón respecto a su cuarto alegato, en cuanto a que al pertenecer las marcas a dos clases de Niza completamente diferentes no existe relación entre ambas clases, pues si bien es cierto, en el este caso específico, las marcas se clasifican en clases diferentes



vemos que los productos y los servicios de uno y otro signo se vinculan entre sí, lo que los lleva a compartir como se indicó líneas atrás, canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor.

Partiendo de lo antes expuesto, el consumidor perfectamente puede caer en riesgo de conduisión (Art 8 inciso a.) o bien en riesgo de asociación empresarial (Art. 8 inciso b.) debido a la similitud en grado de identidad entre las marcas comparadas y a la conexión competitiva entre los productos y servicios a distinguir. Siendo, que la coincidencia mencionada, podría afectar al titular de la marca registrada, ya que ésta puede perder su poder distintivo frente al público consumidor. De ahí, que la coexistencia del signo propuesto en relación con el inscrito, en el mercado no es factible.

En razón de lo anterior, se concluye que, al estar frente a signos semejantes y productos y servicios relacionados, el consumidor no puede diferenciar con certeza el origen el origen empresarial, ya que éste puede pensar perfectamente que la marca propuesta es una nueva presentación del signo que se encuentra inscrito. Así, las cosas, este Tribunal es del criterio que de conformidad con el artículo 25 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se deben proteger el signo inscrito y por ende a su titular, quien goza de un derecho de exclusiva sobre éste. Por consiguiente, considera esta Instancia de Alzada que la resolución venida en alzada se debe confirmar.

De acuerdo a las consideraciones y citas normativas expuestas, y al ser el signo solicitado capaz de generar confusión y de ser asociado entre los consumidores con el signo inscrito, este no posee capacidad distintiva, no siendo objeto de registro. Por lo que resulta procedente declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **Mónica Lizano Zamora**, en su condición de apoderada especial de la empresa **CHINA OCEAN SHIPPING (GROUP) COMPANY**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:45:30 horas del 26 de agosto del 2015, la que en este acto se **confirma**, para que se



deniegue la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**COSCO**” en clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

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 Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **Mónica Lizano Zamora**, en su condición de apoderada especial de la empresa **CHINA OCEAN SHIPPING (GROUP) COMPANY**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:45:30 horas del 26 de agosto del 2015, la que en este acto se **confirma**, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**COSCO**” en clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 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

Carlos José Vargas Jiménez

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS
TE. MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO
TG. MARCAS INADMISIBLES
TNR.00.41.33**