

Expediente N°: 2008-0784-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “SANY (DISEÑO)”

SANY GROUP CO. LTD

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 14719-07)

Marcas y otros signos

VOTO N° 399-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica., a las trece horas con diez minutos del veinte de abril del dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos tres-setecientos setenta, en la condición de apoderado especial de la empresa, denominada **SANY GROUP CO. LTD**, sociedad organizada de conformidad con las leyes de la República Popular de China, Xingsha Development Area, Changsha, Hunan Province 410100, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas cuarenta y cinco minutos, dieciséis segundos del cuatro de agosto del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el cinco de diciembre del dos mil siete, el Licenciado Roberto Esquivel Cerdas, mayor, soltero, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos ochenta y nueve-seiscientos, en su condición de gestor oficioso, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica

SANY (DISEÑO)

en **clase 7** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir los siguientes productos: excavadores, cavadores (máquinas), bombas hidráulicas (máquinas), bombas para concreto acopladas a tráileres, bombas para concreto acopladas a camiones, aparatos para elevación, máquinas mezcladoras, mezcladoras para concreto (máquinas), niveladoras, graduadores del motor, pavimentadoras del asfalto, perforadoras direccionales horizontales, grúas, plantas mezcladoras de asfalto, plantas mezcladoras de concreto, perforadoras verticales rotativas, máquinas que muelen, máquinas mineras, bombas (máquinas), extractores para minas, perforadoras para minas, perforadoras, máquinas de trabajo para minas, máquinas colocadoras de rieles, máquinas constructoras de vías férreas, palas eléctricas, máquinas constructoras de caminos, bombas (partes de máquinas, motores de combustión o motores eléctricos), transportadores de correa (máquinas), controles hidráulicos para máquinas, motores de combustión o motores eléctricos (únicamente los incluidos en esta clase), componentes hidráulicos (únicamente los incluidos en esta clase). La misma es un nombre de fantasía y no posee traducción al idioma español.

SEGUNDO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las ocho horas, cuarenta y cinco minutos, dieciséis segundos del cuatro de agosto del dos mil ocho, dispuso: ***“POR TANTO / Con base en las razones expuestas, así como las citas y referencias de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, vigente desde el 09 de mayo del 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, vigente desde el 04 de abril del 2002, “Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”, aprobado mediante Ley N° 7484, vigente desde el 24 de mayo de 1995, y “Acuerdo sobre los Aspectos de los Decretos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)”, APROBADO POR Ley N° 7475-P, vigente desde el 26 de diciembre de 1994, SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...).”***

TERCERO. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el once de setiembre del dos mil ocho, el Licenciado Mauricio Bonilla Robert, en representación de la empresa mencionada, presentó recurso de revocatoria con

apelación en subsidio.

CUARTO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas, dieciocho minutos, cuatro segundos del veinticinco de setiembre del dos mil ocho, admitió la apelación para ante este Tribunal, el que mediante resolución dictada a las ocho horas, treinta minutos del trece de febrero del dos mil nueve, le confirió al apelante la audiencia reglamentaria para que expusiera sus alegatos, audiencia que contesta, por medio de escrito presentado ante este Tribunal el día veinte de febrero del dos mil nueve.

QUINTO. 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 del apelante 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. Ante la ausencia de un elenco de hechos probados dentro de la resolución apelada, se tiene por acreditado ante este Tribunal los siguientes:

1) Que en el Registro de Marcas de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**SANYO (DISEÑO)**”, bajo el registro número **67908**, en clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir máquinas y máquinas herramientas, motores (excepto para vehículos), acoplamientos y correas de transmisión (excepto para vehículos terrestres), instrumentos agrícolas de gran tamaño, particularmente lavadoras, secadoras, lavadoras para platos, máquinas de desmenuzar, robots industriales, máquinas para distribuir y empacar, aparatos para lavado en seco, máquinas para aplanchar (aspiradoras) industriales), bombas para pozos, calderas de

máquinas de gas, compresores, abrelatas eléctricos, taladros de minas eléctricos, batidoras eléctricas de alimentos, extractores automáticos de jugos, moledores eléctricos de hielo, moladoras eléctricas de carne (tajadores de alimentos), máquinas moladoras y cortadoras, partes y accesorios de los productos antes indicados, propiedad de la empresa **SANYO ELECTRIC CO. LTD.**

2) Que en el Registro de Marcas de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**SANYO (DISEÑO)**”, bajo el registro número 66938, en clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir máquinas y máquinas herramientas, motores (excepto para vehículos), embragues y correas de transmisión (excepto para vehículos), instrumentos grandes para la agricultura, incubadoras, particularmente lavadoras, secadoras, lavadoras de platos, esquiladora mecánica, robots industriales, máquinas de clasificación y empaquetar, máquinas para el lavado en seco, prensadoras para lavandería, máquinas de aspiración para uso industrial, bombas para pozos, calderas de máquinas, dinamos, compresores, abrelatas eléctricos, taladros eléctricos de mano, tijeras eléctricas, licuadoras eléctricas, extractores de jugo automáticos, moladoras eléctricas de hielo, moladoras de carne, cortador de tajadas para alimentos, máquinas para rallas y moler, partes y accesorios de todos los productos antes indicados, propiedad de **SANYO ELECTRIC CO. LTD.**

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con influencia para la resolución de este asunto, con el carácter de no probados.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución apelada, rechaza la inscripción de la marca de fábrica “**SANY (DISEÑO)**” para la **clase 7** de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la empresa **SANY GROUP CO. LTD**, pues de conformidad con lo señalado en el considerando IX de la resolución venida en alzada,

considera que no puede otorgar la marca, dado que la misma entra en conflicto de acuerdo con la inscrita “**SANYO (DISEÑO)**”, propiedad de la empresa **SANYO ELECTRIC CO. LTD**, todo al tenor del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas. Al respecto consideró lo siguiente:

“IX. (...) es criterio de esta Dirección, rechazar la inscripción de la marca de SANY (DISEÑO), dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros. Así se desprende de su análisis y cotejo con las marcas inscritas SANYO (DISEÑO), por cuanto ambas protegen productos similares relacionados en la misma clase 07 internacional. Que del estudio integral de la marca, se comprueba que hay similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas. Que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando con el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción (...)”

Por su parte el recurrente en su escrito de apelación y expresión de agravios alega en lo conducente lo siguiente:

“ (...) se busca distinción entre productos o servicios de la misma categoría, y como es evidente los signos anteriormente mencionados no son similares, y además protegen productos diferentes.(...) Al no existir similitud fonética entre ambos distintivos marcarios, no existe problema en que ambos protejan productos incluidos en la clase internacional 7 de la Clasificación Internacional de Niza. Tenemos entonces no podría existir confusión entre una y las otras, pudiendo coexistir las tres en el mundo marcario y comercial (...) queda claramente identificado que al existir un elemento fonético diferenciador entre dos o más marcas, éstas son susceptibles de

*registro por contar con suficientes elementos diferenciadores que las hagan ser susceptibles de registro (...) como los elementos diferenciadores en su primero y segundo vocablo. En cuanto al cotejo gráfico no lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial (...) los diseños contenidos en las marcas son notoriamente diferentes lo cual permite que no provoque una confusión en los usuarios (...)”.*¹

En el presente caso, nos enfrentamos a un cotejo de signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la **coexistencia de ambos signos** en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, representan un riesgo para esos terceros, en el sentido de llegar a asociar la empresa del titular del signo inscrito, con la empresa del signo solicitado.

El artículo 8 citado indica lo siguiente respecto de la similitud de signos distintivos:

“(...) 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 registrada, 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”. (lo subrayado no es del texto original).

Para determinar los alcances del contenido de este artículo, debe tenerse en cuenta también lo prescrito por el artículo 24 del Reglamento de cita, que determina lo siguiente en lo que interesa:

“(...) 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;(…)” (lo resaltado no es del original)

De las normas transcritas, se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador de marcas, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas, a saber:

“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”



CUARTO. ANÁLISIS Y COTEJO DE LAS MARCA ENFRENTADAS. En este punto, debe este Tribunal aplicar los elementos antes apuntados, para poder cotejar si entre las

MARCA INSCRITA	MARCA INSCRITA	MARCA SOLICITADA
SANYO (DISEÑO)	SANYO (DISEÑO)	<u>SANY</u> (DISEÑO)
Productos	Productos	Productos
Clase 07: máquinas y máquinas herramientas, motores (excepto para vehículos), acoplamientos y correas de transmisión (excepto para vehículos terrestres), instrumentos agrícolas de gran tamaño, particularmente lavadoras, secadoras, lavadoras para platos, máquinas de desmenuzar, robots industriales, máquinas para distribuir y empacar, aparatos para lavado en seco, máquinas para apluchar (aspiradoras) industriales, bombas para pozos , calderas de máquinas de gas,	Clase 07: máquinas y máquinas herramientas, motores (excepto para vehículos), embragues y correas de transmisión (excepto para vehículos), instrumentos grandes para la agricultura, incubadoras, particularmente lavadoras, secadoras, lavadoras de platos, esquiladora mecánica, robots industriales, máquinas de clasificación y empacar, máquinas para el lavado en seco, prensadoras para lavandería, máquinas de aspiración para uso industrial, bombas para	Clase 07: excavadores, cavadores (máquinas), bombas hidráulicas (máquinas), bombas para concreto acopladas a tráileres, bombas para concreto acopladas a camiones, aparatos para elevación, máquinas mezcladoras, mezcladoras para concreto (máquinas), niveladoras, graduadores del motor, pavimentadoras del asfalto, perforadoras direccionales horizontales, grúas, plantas mezcladoras de asfalto, plantas mezcladoras de concreto, perforadoras verticales rotativas, máquinas que muelen, máquinas mineras,



compresores, abrelatas eléctricos, taladros de minas eléctricos, batidoras eléctricas de alimentos, extractores automáticos de jugos, moledores eléctricos de hielo, moledoras eléctricas de carne (tajadores de alimentos), máquinas moledoras y cortadoras, partes y accesorios de los productos antes indicados.	pozos , calderas de máquinas, dinamos, compresores, abrelatas eléctricos, taladros eléctricos de mano, tijeras eléctricas, licuadoras eléctricas, extractores de jugo automáticos, moledoras eléctricas de hielo, moledoras de carne, cortador de tajadas para alimentos, máquinas para rallas y moler, partes y accesorios de todos los productos antes indicados.	bombas (máquinas), extractores para minas, perforadoras para minas, perforadoras, máquinas de trabajo para minas, máquinas colocadoras de rieles, máquinas constructoras de vías férreas, palas eléctricas, máquinas constructoras de caminos, bombas (partes de máquinas, motores de combustión o motores eléctricos), transportadores de correa (máquinas), controles hidráulicos para máquinas, motores de combustión o motores eléctricos (únicamente los incluidos en esta clase), componentes hidráulicos (únicamente los incluidos en esta clase).
---	--	---

existe tal similitud que impida el registro solicitado, o bien, si las diferencias entre ambas, permiten que puedan coexistir registralmente.

Así las cosas, en el presente caso, considera este Tribunal que las tres marcas son mixtas, las inscritas se componen de una palabra formada por tres consonantes y dos vocales “**S-A-N-Y-O**”, escrita en forma especial, y la solicitada está constituida por una solo vocablo conformado por tres consonantes y una vocal “**S-A-N-Y**”, escrito igualmente en letra especial, siendo que los signos aquí cotejados son similares.

La comparación anterior, indiscutiblemente nos lleva a establecer la similitud existente entre ambos signos, pues, desde el punto gráfico, son similares por la coincidencia en una de las vocales y en las tres consonantes, advirtiéndose que gráficamente la única diferencia es la letra final “O” de las marcas inscritas “SANYO (DISEÑO)”, ocurriendo, que el consumidor al momento de adquirir los productos de una marca u otra no haría tal diferenciación, es decir, la terminación “O” no le otorga distintividad.

En razón de lo indicado, vemos que la similitud fonética o auditiva está presente en ambos signos, ya que al ser articuladas tienen una similar pronunciación, existiendo una gran posibilidad de impedir al público consumidor diferenciar la vocalización de una palabra con la otra, percibiéndose una misma voz sonora, o lo que viene a ser lo mismo un sonido idéntico, siendo, que dicha similitud podría generar en una confusión directa e indirecta.

Al respecto es importante hacer la distinción doctrinaria sobre riesgo de confusión, el cual conforme lo señalado por el tratadista Jorge Otamendi, puede darse por dos razones: *“Está la confusión directa la que hace que el comprador adquiera un producto determinado convencido de que está comprando otro. Es la forma clásica y más común de confusión. La confusión indirecta (...) Se da cuando el comprador cree que el producto que desea tiene un origen, un fabricante determinado, o que ese producto pertenece a una línea de productos de un fabricante distinto de quien realmente lo fabricó”*. (OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, Tercera Edición, p. 144).

Partiendo de lo anterior, y en razón, de la semejanza existente entre los signos confrontados, puede ocurrir que el consumidor confunda alguno de los productos marcados con las marcas “SANYO (DISEÑO)”, inscritas con los productos de la marca “SANY (DISEÑO)”, que se pretende registrar, sucediendo, que ese tipo de confusión directa es probable, como también es posible la confusión indirecta relacionada con el fabricante u origen empresarial.

Las similitudes gráfica y fonética encontradas, no así, la ideológica, entre el signo solicitado y los inscritos, corresponde precisamente a la ausencia de una condición, la especialidad, que

según el tratadista Jorge Otamendi, es esencial para la registrabilidad de un signo y éste es, que:

“(...) el signo sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad, Es lo que se denomina como especialidad, que la marca sea especial con respecto a otras marcas. (...) Autores como Braun, Van Bunnen y Saint Gal llaman a la especialidad, disponibilidad. El signo será registrable si está disponible, es decir, si no ha sido ya adoptado por otro”. (OTAMENDI, Jorge, op.cit., p. 109).

QUINTO. Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, indiscutiblemente nos lleva a establecer una similitud existente entre los signos enfrentados, desde el punto de vista *gráfico* y *fonético*, ocurriendo, que entre las marcas contrapuestas no existe distinción suficiente que permita la coexistencia registral, con el agravante de que algunos de los productos que identifican las marcas enfrentadas compartirían iguales canales de distribución y puestos de venta y tendrían un mismo tipo de consumidor o destinatario, lo que también podría provocar, que el consumidor estime que los productos comercializados tengan un origen empresarial común, o sea, que por la similitud que puedan tener las marcas, le lleve a asumir a ese consumidor que vienen del mismo productor o comercializador, como también podría pensar el consumidor que los productos de la marca a inscribir son nuevos productos de las marcas ya inscritas **“SANYO (DISEÑO)”**.

Respecto a la similitud analizada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo:

“La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será

necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello.”

Partiendo de lo expuesto, y aplicadas las reglas del cotejo marcario a unas y otro signo conforme lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión que las marcas inscritas y la solicitada, son marcas similares gráfica y fonéticamente y que su eventual coexistencia implicaría alguna suerte de confusión y asociación del público consumidor, máxime que protegen productos similares y relacionados entre sí. Por lo que este Tribunal considera que no lleva razón el apelante al manifestar a folio cincuenta y tres del expediente que: “(...) y en relación con el cotejo fonético se puede afirmar que el argumento del Registro de la Propiedad Industrial resulta inadmisibles ya que existen suficientes elementos diferenciadores fonéticamente entre dichas marcas tales, como los elementos diferenciadores en su primero y segundo vocablo. En cuanto al cotejo gráfico no lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial ya que de conformidad con los diseños contenidos en las marcas son notoriamente diferentes lo cual permite que no se provoque una confusión en los usuarios (...)”.

SSEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Al concluirse que el signo que se pretende inscribir, afectaría los derechos de un tercero en los términos consignados en los incisos a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el posible riesgo de confusión y asociación entre los productos, conforme lo determina el artículo 24, literal e) del Reglamento a la Ley de Marcas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesta por el Licenciado Mauricio Bonilla Robert, en representación de la empresa **SANY GROUP CO., LTD**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cuarenta y cinco minutos, dieciséis segundos del cuatro de agosto del dos mil ocho, la que en este acto se confirma.

SÉTIMO. 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, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Mauricio Bonilla Robert, en representación de la empresa **SANY GROUP CO., LTD**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cuarenta y cinco minutos, dieciséis segundos del cuatro de agosto del dos mil ocho, la que en este acto se confirma. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE. Marca registrada o usada por terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33