



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2009-1301-TRA-PI**

**Oposición a inscripción de la marca de servicios “TAW” (37)**

**TRW INTELLECTUAL PROPERTY CORP, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 7661-08)**

**Marcas y otros signos distintivos**

***VOTO N° 418-2010***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.-San José, Costa Rica, a las ocho horas con cincuenta y cinco minutos del tres de mayo de dos mil diez.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, divorciado, titular de de la cédula de identidad número uno-trecientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la sociedad **TRW INTELLECTUALPROPERTY CORP**, sociedad organizada y existente, bajo las leyes de Michigan, Estados Unidos de América, domiciliada en 12025 Tech Center Drive, Livonia, Estado de Michigan, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas veinticinco minutos, ocho segundos del veintiocho de agosto de dos mil nueve.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el siete de agosto del dos mil ocho, el Licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos tres-setecientos setenta en mi condición de apoderado especial de la empresa **TAMPA**



**ARMATURE WORKS INC**, sociedad organizada de conformidad con las leyes del Estado de la Florida, domiciliada en 6312 78th Street, Riverview, Florida 33578 Los Estados Unidos de América, solicitó al Registro la inscripción de la marca de servicios “**TAW (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir en **clase 37** de la Clasificación Internacional de Niza, **servicios de construcción, reparación y servicios de instalación**.

**SEGUNDO.** Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días cuatro, cinco y seis de marzo, en las Gacetas números cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco y cuarenta y seis, y dentro del plazo conferido, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderada especial de la empresa **TRW INTELLECTUAL PROPERTY CORP**, formuló oposición al registro de la marca de servicios “**TAW (DISEÑO)**”, en **clase 37** de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto su representada tiene inscritas en Costa Rica la marca “**TRW**”, bajo el acta número 67057, en **clase 09** de la Clasificación Internacional de Niza, y la marca “**TRW**”, bajo el acta número 67119, en clase 12 de la Clasificación Internacional referida.

**TERCERO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas, veinticinco minutos, ocho segundos del veintiocho de agosto de dos mil nueve, declara sin lugar la oposición interpuesta y acoge la solicitud de inscripción de la marca pretendida.

**CUARTO.** Que inconforme con la resolución mencionada anteriormente, mediante escrito presentado el veintitrés de setiembre de dos mil nueve, la representación de la empresa opositora interpuso recurso de apelación, siendo, que el Registro, mediante resolución dictada a las dieciséis horas, cuatro minutos, quince segundos del seis de octubre de dos mil nueve, admite el recurso mencionado ante este Tribunal, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.



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

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

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal avala los hechos probados 1) y 2), de la resolución apelada, los cuales por su orden, encuentran fundamento en los folios 3 y 38 a 41 del expediente.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra HECHOS con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la oposición presentada por la empresa **TRW INTELLECTUAL PROPERTY CORP**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**TAW (DISEÑO)**”, presentada por la empresa **TAMPA ARMATURE WORKS INC**, la cual acoge, por considerar en el considerando tercero de la resolución impugnada, que:

*“(...) los servicios solicitados no guardan ninguna relación con los productos que protegen las marcas inscritas, no existe posibilidad de que el consumidor al tratar de conseguir un servicios de reparación, vaya a confundirse y a creer que se trata de servicios relacionados con la TRW, como por ejemplo componente para vehículos, conectores, sintonizadores, etc. El ámbito comercial entre estas marcas es totalmente distinto, el público al cual van dirigidas ambas marcas son totalmente diferentes por lo*



*que no se encuentra motivo por el cual se crea que entre ellas pueda existir conflicto marcario (...)*”.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente, basó sus agravios, en que:

*“(…) si observamos detenidamente la marca de mi representada “TRW” tanto en clase 09 como en clase 12 las mismas protegen “sistemas eléctricos y electrónicos, circuitos y componente incluyendo válvulas, programas de computadoras, conectores, sintonizadores, tomacorrientes y computadores, aparatos científicos, así como “componentes automotores para vehículos” todos los anteriores necesitan de servicios de instalación así como de reparación, por lo que “TAW” (DISEÑO) resultaría una marca engañosa en cuanto a la procedencia de su verdadero fabricante. Habiendo un un grado de similitud entre marcas compuestas por letras, nuestros tribunales han sido categóricos en proteger los intereses de aquellos quienes han registrado sus marcas, y así evitado prácticas de índole parasitaria, en la cual se aprovechan de la publicidad desplegada por el verdadero titular de la marca, para apropiarse de un término que no le corresponde (...) La marca propuesta no contiene elementos que la califiquen como novedosa u original, y la Ley de Marcas y Signos Distintivos prohíbe claramente el registro de términos similares a los ya inscritos por otras firmas, de ahí que su registro debe quedar vedado (...) Por las razones expuestas (...) pido a los señores Magistrados revocar la resolución apelada, declarar con lugar nuestra oposición y denegar la inscripción de la marca “TAW” en clase 37 presentada por la firma Tampa Armature Works Inc.”*

**CUARTO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN.** Para que prospere el registro de un signo distintivo, 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, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una



misma o semejante cosa, característica o idea en tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, 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 ambos signos, 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 dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello, de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**QUINTO. ANÁLISIS Y COTEJO DE LAS MARCAS INSCRITAS Y SOLICITADA.** En el presente caso, nos enfrentamos a un cotejo de signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 incisos e) del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de dichos 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 titular del signo inscrito, con la empresa del signo solicitado.



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

*“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”.*

*b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior”.* (la negrita es del original, el subrayado es nuestro)

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. (...)*” (la negrita y el subrayado 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)”*

Dicho lo anterior se procede con el cotejo de las marcas enfrentadas debiéndose aplicar los elementos antes apuntados, para poder determinar si entre las

MARCAS INSCRITAS	MARCA SOLICITADA
<b>TRW</b> <b>67057</b>	<b>TAW (DISEÑO)</b>



PRODUCTOS QUE DISTINGUE	SERVICIOS QUE DISTINGUIRA
<p><b>Clase 9. Sistemas eléctricos y electrónicos, circuitos y componentes, incluyendo válvulas, programas de computadora, conectores, sintonizadores, tomacorrientes y computadores y aparatos científicos.</b></p>	<p><b>Clase 37. Servicios de construcción, <u>reparación y servicios de instalación.</u></b></p>
<p><b>TRW</b> <b>67119</b></p> <p>PRODUCTOS QUE DISTINGUE</p> <p><b>Clase 12. Componentes automotores para vehículos.</b></p>	

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

Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento citado, y partiendo del cuadro fáctico anterior, tenemos, que en el elemento denominativo de los signos enfrentados hay gran similitud. Desde el punto de vista gráfico, los signos inscritos “TRW” es denominativo conformado por tres letras “T-R-W”, y el signo solicitado es mixto, compuesto por una parte denominativa de tres letras “T-A-W” como por una parte figurativa (DISEÑO), reduciéndose la diferencia a la vocal “a”, ocurriendo, que los consumidores y competidores al momento de adquirir los productos y servicios que identifican una y otras marcas no haría tal diferenciación, además, el término “TAW”, acompañado de un diseño tampoco es suficiente





para distinguirla de las marcas registradas, ocurriendo que desde un punto de vista gráfico o visual, salta a la vista que las marcas inscritas “TRW” y la solicitada “TAW (DISEÑO)”, por la distribución de sus consonantes, a excepción de la vocal “a”, acaban siendo en términos ortográficos, sumamente parecidas, pues de las tres letras que las componen, solo se distinguen como se indicara supra, por la letra “a”, por lo que desde un punto meramente visual, no existe mayor diferencia entre las marcas bajo estudio.

Derivado de la semejanza recién destacada, desde un punto de vista fonético o auditivo ambas marcas se pronuncian y escuchan de manera muy similar ya que derivan de una estructura gramatical muy parecida, es decir, topamos con una confusión auditiva sumamente parecida, por cuanto la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar debe notarse que la palabra “TAW” (signo propuesto) y la palabra “TRW” (signos inscritos) suenan muy similar, no siendo suficiente la letra “a” en el término solicitado para poder dotarle de suficiente diferencia fonética para distinguir los distintivos enfrentados.

Y desde un punto de vista ideológico, las denominaciones de los signos cotejados, carecen de un significado conceptual, siendo, que entre éstas no habría posibilidad de hallar alguna suerte de confusión o, como corresponde en este ámbito, alguna semejanza o identidad.

Conforme lo anterior, cabe destacar, que la similitud gráfica y fonética encontradas entre el signo solicitado y los inscritos corresponde precisamente a la ausencia de una condición, 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 Bunnan 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, Derecho de Marcas, Editorial Buenos Aires, Argentina, Tercera Edición, p. 109).

De acuerdo con la cita señalada, tenemos, que por la aplicación del Principio de Especialidad 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 sean similares o se relacionen, no se presten a crear confusión al público consumidor y a los competidores, confusión que a criterio de este Tribunal ocurre en el presente asunto. Empero, sí con la eventual inscripción del signo 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 tesisura, hay que señalar que el **riesgo de confusión** presenta distintos grados, que van desde la similitud o relación entre dos o más signos, como ocurre en el caso que nos ocupa, situación que nos lleva a verificar ya no 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 asociados a aquellos tal como se prevén los artículos 8, incisos a) y b) de la Ley de Marcas y en el 24 inciso e) de su Reglamento, citados anteriormente.

**SEXTO.** En el presente asunto, no solo existe una evidente similitud gráfica y fonética entre los signos confrontados, sino que los servicios que pretende proteger la marca solicitada "**TAW (DISEÑO)**", en **clase 37** de la Clasificación Internacional de Niza, a saber, "**servicios de construcción, reparación y servicios de instalación**", se relacionan directamente con los productos que distinguen las marcas inscritas "**TRW**" en clases 9 y 12 de la Clasificación Internacional de Niza, a saber, por su orden: "**sistemas eléctricos y electrónicos, circuitos y componentes, incluyendo válvulas, programas de computadora, conectores, sintonizadores,**



*tomacorrientes y computadores y aparatos científicos” y “componentes automotores para vehículos”, verificando este Tribunal, que alguno de los servicios que distingue la marca solicitada se relacionan directamente con los productos que protegen la marcas inscritas “TRW”, ya que los productos que protegen los signos inscritos requieren servicios de reparación e instalación. Por consiguiente, cuando el Registro **a quo**, manifiesta en la resolución apelada “*como puede observarse las marcas en conflicto protegen productos y servicios diferentes en clases distintas (...)*”, ello no constituye un elemento relevante, para decir, que los servicios que pretende distinguir la marca pretendida y los servicios que distinguen las marcas inscritas son distintos, como lo pretende hacer ver el Registro **a quo**, ello, como consecuencia de lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 89 de la Ley de Marcas, que establece: “*Los productos o servicios no se considerarán distintos entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en clases diferentes de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo*”.*

Partiendo de lo expuesto, y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otros signos conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión, que no resulta procedente autorizar la coexistencia registral de las marcas contrapuestas, por cuanto la marca pretendida resulta similar gráfica y fonéticamente a las marcas inscritas, situación que implicaría alguna suerte de riesgo de confusión y riesgo de asociación, por tanto los servicios (marca solicitada) y los productos (marcas inscritas) se relacionan entre sí, por lo que los consumidores y competidores podrían estimar, que los servicios y productos comercializados bajo esos signos tengan un origen empresarial común. Por tal razón, y por imperio de Ley, debe protegerse la marca ya registrada 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).



En razón de lo antes expuesto, considera este Tribunal, que la marca pretendida incurre en la prohibición contemplada en los literales **a) y b) del artículo 8** y artículo **25 párrafo primero** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el inciso **e)** del artículo 24 del Reglamento a esa ley, que impiden la inscripción de una marca susceptible de ser asociada a relacionada a las marcas inscritas, al punto de crear confusión entre los consumidores y competidores.

**SÉTIMO. LO QUE DEBE RESOLVERSE.** Como consecuencia de las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, este Tribunal arriba a la conclusión que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **TRW INTELLECTUAL PROPERTY CORP**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, veinticinco minutos, ocho segundos del veintiocho de agosto de dos mil nueve, la que en este acto se revoca, para en su lugar acoger la oposición y negar el registro solicitado.

**OCTAVO. 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, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **TRW INTELLECTUAL PROPERTY CORP**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, veinticinco minutos, ocho segundos del veintiocho de agosto de dos mil nueve, la



que en este acto se revoca, para en su lugar acoger la oposición y negar el registro solicitado. 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.**

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Norma Ureña Boza*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

**Marcas Inadmisibles por derechos de terceros**

**TG. Marcas inadmisibles**

**TNR. 0041.33**