



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2011-1010-TRA-PI**

**Solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL” (7)**

**SUMITOMO METAL INDUSTRIES LTD., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2010-8954)**

**Marcas y otros Signos Distintivos**

## ***VOTO N° 614 -2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del dos de julio de dos mil doce.***

Recurso apelación presentado por el Licenciado **Marco Antonio Fernández López**, casado, abogado, vecino de San José, Santa Ana, cédula de identidad número uno- novecientos doce- novecientos treinta y uno, en su condición de apoderado especial de la empresa **SUMITOMO METAL INDUSTRIES LTD.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Japón, con domicilio en 5-33 Kitahama 4- Chrome, Chuo –Ku, Osaka-Shi, Osaka 54100041, Japón, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cuarenta y nueve minutos y diecinueve segundos del primero de noviembre de dos mil once.

## **RESULTANDO**



**PRIMERO.** Que en fecha 9 de Setiembre de 2011, el Licenciado **Marco Antonio Fernández López**, de calidades dichas y en su condición de Gestor Oficioso presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL**”, para proteger y distinguir: “*Generadores de corriente alterna (alternadores); Motores de corriente alterna, y motores de corriente continua (sin incluir las de vehículos terrestres, pero incluyendo las piezas para motores de corriente alterna y los motores de corriente continua); Actuadores para los vehículos aéreos; Motores aeronáuticos; implementos para la agricultura (que no sean operados manualmente); Máquinas de succión de aire; accesorios para la impresión en foto-tipo y para la impresión en relieve; Plantas de amoniaco; Máquinas recocidas; Dispositivos anticontaminantes para los motores; Aparatos para la preparación de metalurgia; Aparatos para dar un tratamiento de decapado de la superficie de metal; Aparatos protectores para metalurgia; Aparatos para el estañado en la superficie de metal; acabado para asfalto; Ejes del automóvil; cigüeñal y eje de levas; Ejes de las máquinas; Retroexcavadoras y excavadora hidro-excavadora; Barras y placas de cobre; Barras y planchas de zinc; Rodamientos (no elementos de la máquina para vehículos terrestres); Cojinetes para ejes de transmisión; Variadores Beier; Ciclo variadores Beier; Reductores de velocidad o variadores; Cintas para transportadoras; Cinturones de las máquinas; Cinturones para motores y motores; Plegadoras; Sopladoras; Tubos de caldera (partes de máquinas); Frenos (elementos para máquinas no para vehículos terrestres); hojas de latón; Recuperadores de ruedas de cangilones; Carburadores de butano; Alimentadores del carburador; Carburadores; Máquinas de Fundición de metales no ferrosos; Plantas de cemento; Centrifugas (máquinas); Centrifugas siendo separadores centrífugos; Alimentadores de cadena para los molinos esféricos; Aparato sintetizador de Químicos oxidantes; Máquinas y aparatos para procesamiento de productos químicos; Clamshell; Máquina clasificadora para la clasificación de los sólidos en suspensión en líquidos en una máquina; Plastas de fábricas de carbón y mineral; Molinos de Tiras frías para metales no ferrosos; Máquinas de aire comprimido; Bombas de aire comprimido; Compresores (máquinas); Condensadores (máquinas); Condensadores de vapor (parte de máquinas); Instalaciones de condensación para el procesamiento químico; Máquina y aparatos*”



*para construcción; Máquinas de coladas continuas; Plantas de sintetización continua; Aparatos de control para máquinas y motores; Mecanismos de control de máquinas herramientas, máquinas para la construcción y máquinas de carga y descarga; Convertidores; Convertidores para trabajos en acero; Cintas transportadoras y equipos auxiliares; Rollo de cobre para la estampación textil; láminas de cobre, Acoplamientos que no sean para vehículos terrestres; Grúas y accesorios; Cigüeñales; Bielas (partes de la máquina); Pala de oruga para grúas; Trituradora; Trituradora para minas; Trituradores para la metalurgia; para la construcción de carga y descarga, y para procesamiento químico; rodillos aplastadores y rodillos en carcasa; Aparato de separación criogénica; Cortadores; Máquinas de corte para la metalurgia y la construcción; Unidades de ciclo; Ciclo reductor (máquina) Cajas de cilindro; Generadores de corriente; Troquelado y máquinas de impacto; Excavadoras (máquinas); Máquinas para lavar vajillas; para uso doméstico; Excavador “Dragline”; Máquina para la construcción de drenajes; Plataformas de perforaciones flotantes y no flotantes; Torres perforadoras; Tambores (partes de máquina); Cepillos Dínamo; Mezcladores eléctricos de alimentos (para fines domésticos); Máquinas y aparatos eléctricos para la limpieza de metales; Pulidor eléctrico de cera (para uso doméstico); Bobinadora Eléctrica; Cables eléctricos y máquina de fabricación de cables; Motores electrónicos; Aparato para la recuperación de etano; Máquinas excavadoras y sus partes; colector de escape para los motores; Tubos de escape para motores; Extrusoras; Ventiladores y máquinas de soplado; Alimentador; Aparato de alimentación de calderas de motor; Laminadores de película; Filtros; Máquinas de acabado de metales; Bridas; Máquinas de flotación; Para las industrias químicas; planta de sintetización; ácido sulfúrico; las plantas de fabricación; la planta de fabricación de sal; Excavadora en escalera; Prensa de corte para metal; Instalaciones para la preparación de minerales (en minería); Prensas de forja; Aparatos de licuefacción de gas; Aparato de separación de gas; Gasificadores; Engranaje calado; y sus repuestos no incluidos en otras clases; Caja de cambios; Generadores de electricidad; Rectificadoras ; Guías para máquinas para metalurgia; Herramientas de mano que no sean operadas manualmente; equipo para el manejo para hornos de calefacción y fosas; Intercambiadores de calor para máquinas de procesamientos de productos químicos;*



*Intercambiadores de calor para las plantas (partes de máquina); Aparato licuador de Helio; Máquina Hemming; Embarcaciones de alta presión; lavadoras de alta presión; Dispositivos de sujeción para máquinas – herramientas en metalurgia; controlador hidráulico para máquinas y motores; Abridores de puertas y cerradores hidráulicos (para máquinas); Prensas hidráulicas; Las bombas hidráulicas; Bombas hidráulicas para máquinas industriales; Válvulas hidráulicas; Aparatos de recuperación de hidrogeno; Impulsor de eje; Incubadoras; Incubadoras de huevos; Equipo infinitamente variable y otras partes y accesorios para los motores de potencia; Película de la inflación máquinas de extrusión; Lingote de Buggies; Inyección de máquinas de moldeo por soplado; Excavadoras escalera; implementos y máquinas de gran tamaño para la agricultura; Niveladores; Imanes de levantamiento; Grúas sobre camión Link-Belt; Panel de cristal líquido; Carburadores LNG; Máquinas y aparatos para Carga y descarga; Carburadores GLP; Acoplamientos y órganos de transmisión (excepto para vehículos terrestres); Acoplamientos y correas de transmisión (excepto para vehículos); Elementos de la máquina (no para vehículos terrestres); Todo tipo de maquinaria y piezas de maquinaria, Excepto las máquinas agrícolas y hortícolas y de sus partes incluidas en la clase siete; Máquinas y aparatos para industria electrónica; Máquinas y herramientas para máquinas; Escape múltiples para los motores; Planta de fabricación; Prensas mecánicas; Equipo de recubrimiento MEMS (sistemas Micro - Electromecánicos); Equipo de grabado MEMS (Sistema electro mecánico); Máquinas de metal para dibujo; Herramientas para máquinas para el trabajo en la metalurgia; Molinos; Máquinas moledoras; Fresadoras; Carro de mina; Aparato de transporte para o en minas; Planta para tratamiento de minerales; Mezcladores; Máquinas de motor para la industria química; Motores (Excepto motores para vehículos terrestres); Motores eléctricos, que o sean para vehículos terrestres; Máquinas de moldeo de metalurgia; Moldes (partes de máquinas); Silenciadores para motores y motores; Condensadores de gas natural (partes de máquinas); Motores náuticos; Impulsores principales no eléctricos; no para vehículos terrestres (que no sean molinos de agua ni viento); Toberas y aspas de las turbinas; Enfriadores de aceite para motores aeronáuticos; Máquina de refinación de petróleo; Otras máquinas o equipos; Otras máquinas de tratamiento de metales; Aparatos de*



*procesamiento de ozonólisis; Máquinas para el emparejamiento de metalurgia; Partes y accesorios de locomotoras de ferrocarril; partes para movedores de vehículos no eléctricos para vehículos terrestres; Partes para motores de poder y equipo relacionado; Molinos de tubo; Pistones; Transportadores neumáticos; Acopladores de poder; Prensas (Máquinas para fines de procesamiento químico); Prensas para trabajar metales; Tanque de presión y partes de máquinas; Moldes de impresión; Máquinas de impresión; Diafragmas de bombeo; Bombas (partes de máquinas, máquinas o motores); Radiadores (enfriamiento) para motores y máquinas; arietes (máquinas); Reductores de engranajes que no sean para vehículos terrestres; Estabilizadores de carretera; Robots para trabajar los metales; roles y cubiertas de roles, (partes de máquinas); Roles y cubiertas de roles; Cilindros para laminación; Trenes de laminación; Trenes de laminación, sus partes y accesorios; roles para las laminadoras; Planta de tratamiento de sal; Pantalla de flotación; Pantallas; trenes de laminación de secciones; Máquinas y sistemas de fabricación de semiconductores; Separadores; Pulverizadores de aguas residuales; Máquinas de coser; Acoplamientos y conexiones (no elementos de la máquina para vehículos terrestres); Tijeras eléctricas; Marcha y piñones para buques; Amortiguadores (no elementos de la máquina para vehículos terrestres); Palas; Lanzaderas (partes de máquina); Silenciadores para motores y máquinas; Aparato de deposición de lámina de dióxido de silicio; Planta de sinterización; Enfriadores de loza; Resortes (partes de máquina); Apiladores; Pila – recuperadores; Arrancadores para motores aeronáuticos; Los arrancadores de motores; Acumuladores de vapor (partes de máquinas); Calderas de vapor de motor; Barras de acero de perforación, también cónica; convertidores de fabricantes de acero; Grúas de para molinos de acero; Líneas de procesamiento de láminas de acero; Entrepunte; Marcos de popa y los ejes; Enderezadoras; Plantas de ácido sulfúrico; Compresores; Plantas de resina sintética; Rocadas; Herramientas e instrumentos y sus partes para la fabricación de metal; Engranajes transferidos; Los ejes de transmisión, que no sean para vehículos terrestres; Máquinas de corte para mecanizado de metales; Aparatos de Irradiación de luz ultravioleta para el procesamiento de agua; Descargadores y los cargadores, y su equipo relacionado; Aspiradoras de uso doméstico; Válvulas (no elementos de la máquina para vehículos terrestres); Vibradores (máquinas) para*



*uso industrial; Aparatos para lavar; Lavadoras de uso doméstico; Máquinas compactadoras de residuos; Máquinas compactadoras de residuos y aparatos; Trituradora de residuos; Trituradores de desperdicios (máquinas); Calentadores de agua (partes de máquinas); Aparatos de soldadura, que funcionan con gas; Máquinas de soldar eléctricas; grúas de rueda; Fábricas de alambran; Máquina de tejer”, en clase 7 de la Nomenclatura Internacional.*

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de ocho horas con cuarenta y nueve minutos y diecinueve segundos del primero de noviembre de dos mil once, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

**TERCERO.** Que inconforme con la citada resolución, en fecha 7 de Noviembre del 2011 el Licenciado **Marco Antonio Fernández López**, en representación de la empresa **SUMITOMO METAL INDUSTRIES LTD.**, interpuso recurso de apelación.

**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, 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 mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta la Jueza Mora Cordero, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista con tal carácter lo siguiente:

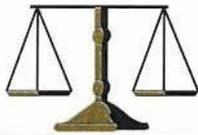


1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito a nombre de la empresa **INDUSTRIAS JAPAN S.A.**, la marca de fábrica y comercio “**NIPON NIPON INDUSTRIAL & COMERCIAL**”(DISEÑO), bajo el número de registro **207439**, desde el 22 de Febrero de 2011 y hasta el 22 de Febrero de 2021, para proteger “*Productos y líneas de fabricación como bandas de freno, pastilla de freno, palancas de cambios, maniguetas motocicletas, ejes de rueda, ejes de cambios, capuchos de bujía, resortes, pedales de encendido, bases de espejo, cuñas de volante, entre otros repuestos aplicables a motocicletas de diversas marcas, modelos y cilindrajes*”, en clase 12. (Ver folios 41 y 42).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no considera que deban tenerse hechos por no probados.

**TERCERO. PLANTEAMIENTOS DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial denegó el registro del signo “**NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL**”, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita “**NIPON NIPON INDUSTRIAL & COMERCIAL**” (DISEÑO); por cuanto existe similitud y los productos de las marca inscrita pueden ser relacionados con los productos de la marca solicitada, lo cual podría causar confusión en los consumidores. Que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio se afectaría el derecho de elección del consumidor y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintos, con fundamento en el literal a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

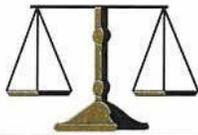
Por su parte, la empresa apelante argumentó que entre su marca solicitada y la inscrita se puede apreciar que la única semejanza entre uno y otro signo marcario lo constituye la raíz de la denominación en la primer palabra y sobre los que no se adquieren derechos absolutos, pero al realizar un estudio global se puede determinar con claridad que existen suficientes elementos gráficos, fonéticos e ideológicos que logran la distintividad de ambas marcas que permiten la coexistencia registral sin atentar con el interés del consumidor promedio. Continua diciendo que



el peso del análisis distintivo debe radicar en los vocablos “STEEL & SUMITOMO METAL” y la “INDUSTRIA & COMERCIAL” debido a que la denominación NIPPON y NIPON es únicamente la palabra inicial que traducida al castellano significa JAPON. También destaca que nuestra doctrina y jurisprudencia es unánime al señalar que la coincidencia parcial de un término no determina la semejanza entre los distintivos en comparación, para lo cual cita la Resolución N°337-2002 del Tribunal Superior Contencioso Administrativo. Finalmente menciona que no existe similitud gráfica alguna, salvo la denominación de la palabra inicial, además no existen similitudes fonéticas en consideración que impidan la coexistencia registral de ambas marcas, e ideológicamente, exceptuando la palabra inicial NIPPON, son distintas.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Efectuado el estudio de los alegatos la sociedad apelante, así como la documentación que consta en el expediente y el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, el signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, puesto que dicha norma prevé la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, así, como también es de aplicación el inciso e) del numeral 24 del Reglamento a la Ley citada.

Este Tribunal estima, que entre los signos cotejados se presenta identidad gráfica y fonética capaz de inducir a error a los consumidores, lo que por sí es motivo para denegar la solicitud planteada. Nótese, que el factor tópico en las marcas enfrentadas es el vocablo “**NIPON o NIPPON**”, que por encontrarse en una primera posición, le facilita una mejor percepción por parte de los consumidores, por ser el primer lugar al que se dirige directamente su atención, de tal forma que lo que resta del signo denominativo no agrega al signo distintividad alguna. Ello significa, que el elemento predominante o preponderante es aquel que causa mayor impacto en la mente del consumidor como consecuencia de su fuerza distintiva, como en el caso en cuestión en el cual queda en el pensamiento del requirente de los productos o servicios el término “**NIPON o NIPPON**”, tal y como en doctrina se ha analizado, al establecerse que: *“Con carácter general*



*cabe afirmar que el vocablo dominante en una marca denominativa compleja es aquel que el público capta y retiene en la memoria con mayor facilidad...*” (FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos “Tratado sobre Derecho de Marcas”, Segunda Edición, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, España, 2004, págs. 315 y 316).

Además, ambas marcas protegen productos los cuales pueden ser relacionados tal y como lo indica el **a quo** en la resolución apelada, debido a que lo que pretende proteger y distinguir el signo solicitado, podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor, al pretender amparar la marca solicitada, productos idénticos y relacionados con alguno de los productos distinguidos por la marca inscrita.

Tal identidad o relación entre los productos que se pretenden proteger, e indicados en el Resultando primero, con alguno de los productos protegidos por la marca inscrita, a saber: Productos y líneas de fabricación como bandas de freno, pastilla de freno, palancas de cambios, maniguetas motocicletas, ejes de rueda, ejes de cambios, capuchos de bujía, resortes, pedales de encendido, bases de espejo, cuñas de volante, entre otros repuestos aplicables a motocicletas de diversas marcas, modelos y cilindrajes, además, de ser productos adquiridos por una generalidad y que se ofrecen usualmente en los mismos establecimientos, aumenta la probabilidad de que el consumidor considere que los productos que va a distinguir la marca solicitada y los que distingue la inscrita, proceden de la misma empresa, generándose un riesgo de confusión contrario a la seguridad jurídica pretendida por la normativa marcario.

Sobre este aspecto, debe tenerse presente que el público consumidor atiende al distintivo marcario o al origen empresarial, de manera tal que el objetivo primario en materia marcario es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles bajo el principio de que deben ser claramente distinguibles. Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcos y otros Signos Distintivos, que dispone: “*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 (...)* .

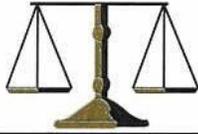
Bajo esa tesitura, considera este Tribunal que la marca solicitada “**NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL**” frente a la inscrita “**“NIPON NIPON INDUSTRIAL & COMERCIAL”(DISEÑO)**”, no presenta una carga diferencial que le otorgue distintividad, ya que resulta, similar a la inscrita en el plano gráfico y fonético y en cuanto a los productos que se solicita proteger, se encuentran relacionados con los amparados por la inscrita, no siendo posible la aplicación Principio de Especialidad Marcaria para este caso en concreto, y podría provocar un riesgo de confusión de coexistir en el mercado ambos signos, por lo que los alegatos de la representación de la sociedad apelante no son pueden ser acogidos, ya que entre las marcas cotejadas no existen distintividad suficiente, por lo que de autorizarse la inscripción de la marca pretendida, sería consentir un perjuicio a la sociedad titular de la marca inscrita, y por otro lado, se afectaría también al consumidor promedio con la confusión que se puede producir.

Conforme a las consideraciones citas normativas y doctrina que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la sociedad **SUMITOMO METAL INDUSTRIES LTD.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, la que en este acto se confirma.

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

***POR TANTO***

---



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina que anteceden se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Marco Antonio Fernández López**, en su condición de apoderado especial de la empresa **SUMITOMO METAL INDUSTRIES LTD.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cuarenta y nueve minutos y diecinueve segundos del primero de noviembre de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la marca solicitada “**NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL**”. 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**-.

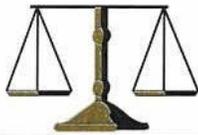
*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**