



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2011-1011-TRA-PI**

**Solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION” (12)**

**SUMITOMO METAL INDUSTRIES LTD., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2010-8953)**

**Marcas y otros Signos Distintivos**

## ***VOTO N° 615 -2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las diez horas 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 diez horas con cincuenta minutos y treinta y dos 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 CORPORATION**”, para proteger y distinguir: *“Motores de Corriente Alterna y motores de Corriente directa para vehículos terrestres (sin incluir “sus partes”); Parches de goma adhesivos para la reparación de tubos o llantas; Transportadores aéreos; Aparatos aeronáuticos; Aeroplanos; Bolsas de aire (dispositivos de seguridad para automóviles), Instalaciones de aire acondicionado para aviones; Aeronaves, sus partes y accesorios; Aerodeslizadores; Artículos y accesorios para el material rodante; Todos los bienes, vehículos, barcos y otros aparatos y dispositivos y accesorios; Alarmas antirrobo para vehículos; Los dispositivos antirrobo para vehículos; Aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática y piezas de recambio de los mismos no comprendidos en otras clases; Cigüeñales de automóviles; Automóviles, sus partes y accesorios; Cajas de ejes para las locomotoras; Ejes; Ejes (material de archivo de partes y accesorios) Ejes para ruedas de vehículos terrestres; Ejes para vehículo; Cochecitos de bebé; Remolques de bicicletas (Riyakah); Bicicletas, sus partes y accesorios; Cuerpos de vagones de ferrocarril; Camiones con Carretón (material de archivo para partes y accesorios; Carretones; Carretones para vagones de ferrocarril; Forros de frenos para vehículos; Segmentos de frenos para vehículos ; Zapatas de frenos para vehículos; Frenos (para vehículos terrestres); Frenos ( no elementos de la máquina para vehículos terrestres); Frenos para vehículos; Amortiguadores para vehículos ferroviarios; Teleféricos; árboles de levas; Acopladores de coches; Camiones; Carruajes, sus partes y accesorios; Carruetas; Chasis de vagones de ferrocarril; Unidades de mando de engranajes (partes y accesorios de material rodante)Bielas para vehículos terrestres, excepto las partes de motores; Acoplador y el equipo de levas; Acoplador para automóviles; Acopladores; Acoplamiento de engranajes; Las cadenas de acoplamiento para el material rodante; Acoplamientos para vehículos terrestres; Cigüeñales; Los equipos de recolección de corriente eléctrica ( de vagones de ferrocarril); Marcha de levas, todos los incluidos en la clase 12 partes y accesorios siendo partes de material rodante; los ejes de transmisión; unidades de engranaje de conducción; Engranajes de conducir; Cinturones*



*eléctricos de cuero para vehículos; Unidades de mando de engranajes de conducción; Engranajes de conducir; Cinturones eléctricos de cuero para vehículos; Unidades de mando de engranajes; Bridas para los neumáticos de tren de ruedas (neumáticos); Camiones levantadores de horquilla; Engranaje, piñón de enganche y el equipo de engranaje; Cajas de cambio para vehículos terrestres; Reductores; Transmisiones para vehículos terrestres; Engranajes y piñones; Automóviles manuales; Correas de mano (de vagones de ferrocarril); Intercambiadores de calor para vehículos terrestres; Carruajes para caballos; Circuitos hidráulicos para vehículos; Cámaras de aire para neumáticos; Ballestas; Cinturones de cuero para el transporte; Elementos de la máquina para vehículos terrestres; Máquinas y aparatos; Ruedas de metal para el material rodante y las llantas de acero para su utilización; Vagonetas mineras (vehículos), Coches de Motor, Motocicletas; Principales motores no eléctricos para vehículos terrestres ( sin incluir “ sus partes); Paracaídas; Partes y accesorios de transporte ferroviario de mercancías y vehículos de pasajeros (vagones de tren, ruelas, ejes, y las unidades de eje de la rueda); Ejes de hélices; Coches de extracción para la minería; Coches de empuje para la minería; Ferrocarril acoplamientos; Vagones de ferrocarril; Material rodante ferroviario, sus partes y accesorios; Engranajes de reducción para vehículos terrestres; Relajación aparatos e instrumentos partes y accesorios; Engranajes de reducción para vehículos terrestres; Relajación aparatos e instrumentos de control para los diferentes niveles entre los vagones y los andenes; calesa oriental de dos ruedas (carreta para transporte de personas); Vehículos terrestres y sus partes; Cohetes; Material rodante y sus partes y accesorios; Material rodante para ferrocarriles; teleféricos para carga o transporte de carga; Correas de transmisión que conecta los motores y ventiladores de refrigeración del radiador ( para vehículos terrestres); Los discos del rotor; Fundas para asientos de vehículos; Ejes, rodamientos, eje acoplamientos o conectores, las transmisiones de energía y engranajes (para vehículos terrestre) Barcos; Cascos de los buques y sus partes, comprendidos en la clase 12; engranaje de dirección para barcos; Los amortiguadores de los resortes de amortiguación (para vehículos terrestres); Amortiguadores para automóviles y vagones de ferrocarril; amortiguadores de resorte para vehículos; Trineos (vehículos); Ruedas sólidas de laminado*

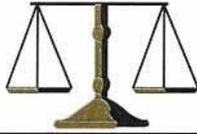


*(laminado partes y accesorios de archivo); Vehículos espaciales; Conjuntos de ejes con rotores ; resortes; Resortes para material rodante; resortes para vehículos; Estabilizadores; Bandas de acero; Aros de acero de las ruedas del material rodante; Neumáticos de Acero (laminado piezas de stock y accesorios); Marcos de popa y los ejes; Amortiguadores de suspensión para vehículos; resortes de suspensión; Los sistemas de suspensión y accesorios; Los neumáticos de los automóviles (todos estos productos para los vehículos); Tractores; Tren y sus partes y accesorios; Transistores (electrónico); Ejes de transmisión para vehículos terrestres; Camiones; Vehículos de dos ruedas a motor, sus partes y accesorios; Los trenes de rodaje (de vagones de ferrocarril); Los trenes de rodaje para los vehículos ; Inclinatorios de Descarga (para inclinar los vagones de carga); Válvula de ejes; Acopladores de vehículo; Resortes de suspensión del vehículo; Ruedas de vehículos; Vehículos, aparatos e locomoción por tierra, el agua o el aire sus partes y accesorios; Vehículos , buques y otras maquinas de transporte y electrodomésticos, y sus partes; Vehículos, estructurales y sus componentes; Los buques y sus partes y accesorios; Motos de agua(embarcaciones personal); Aros de llantas (laminación piezas de stock y accesorios); Llantas; Unidades de eje de la rueda; Carretillas, Sillas de ruedas; Ruedas; Ruedas (de vagones de ferrocarril).”, en clase 12 de la Nomenclatura Internacional.*

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las diez horas con cincuenta minutos y treinta y dos 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;*

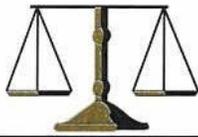
### CONSIDERANDO

**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 43 y 44).

**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 CORPORATION**”, 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

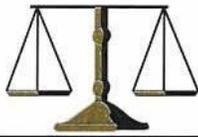


citada.

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

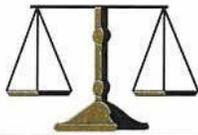


y que se ofrecen usualmente en los mismos establecimientos, aumenta la probabilidad de que el consumidor considere que los productos que va a distinguir la marca solicitada y los que distingue la inscrita, proceden de la misma empresa, generándose un riesgo de confusión contrario a la seguridad jurídica pretendida por la normativa marcaria.

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 marcaria 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 CORPORATION”** 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***

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 diez horas con cincuenta minutos y treinta y dos 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 CORPORATION**”, en clase 12 internacional. 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.**