



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0824-TRA-PI

**Solicitud de inscripción de la marca de Fábrica y Comercio “SHIMADZU” (DISEÑO)
SHIMADZU CORPORATION, apelante**

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 2013-6912)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 627-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las trece horas con treinta y cinco minutos del catorce de agosto de dos mil catorce.

Recurso de apelación presentado por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodriguez**, mayor, casada dos veces, abogada, cédula de identidad uno- ochocientos doce- seiscientos cuatro, en su condición de Apoderado Especial de la sociedad **SHIMADZU CORPORATION**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Japón, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cuarenta y un minutos y dieciséis segundos del tres de octubre de dos mil trece.

RESULTANDO

I. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de Agosto de 2013, la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodriguez**, de calidades y en su condición dichas, presentó solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio **“SHIMADZU” (DISEÑO)** para proteger y distinguir: **En clase 9** de la clasificación internacional: “Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, de supervivencia, ópticos, de pesaje y de señalización; equipos de procesamiento de datos y ordenadores, software; ordenador, instrumentos periféricos de ordenador; software y medios de almacenamiento, software, software para procesamiento de datos médicos, software para uso de aparatos e



instrumentos médicos, software para gestión de datos físicos, datos de análisis, datos de medición, datos médicos; software para uso de aparatos e instrumentos científicos, náuticos, de supervivencia, ópticos, de pesaje y de señalización, medios de almacenamiento para software; procesadores de datos; instrumentos analíticos y de medición; aparatos espectroscópicos, espectrofotómetros ultravioleta-visible (Uy-VIS), espectrofotómetros de infrarrojos, aparatos de emisión espectroscópicos, analizadores de gas en sólidos, espectrómetros de emisión de plasma acolados de manera inductiva, espectrofotómetros de absorción atómica, espectrofluorofotómetros, escáners TLC; aparatos analíticos electromagnéticos, difractómetros de rayos X, espectrómetros de fluorescencia de rayos X, espectrómetros de electrones, microanalizadores de sonda de electrones, microscopio de electrones, microscopios de escaneado de electrones, microscopios de escaneado de sondas, microscopios de fuerza atómica, microscopio de escaneado de tunelado de ultra alto vacío, microscopio de escaneado RHEED, espectrómetros de masa, analizadores de superficie de múltiples sondas, espectrómetro de difusión de iones, aparatos analíticos de rayos de iones, espectrómetros de masa de cromatógrafo de gas, espectrómetros de masa de cromatógrafo de líquido, espectrómetros de masa de ionización láser; cromatógrafos, cromatógrafos de gas, cromatógrafos de líquido, cromatógrafos de iones, analizadores electroforéticos, analizadores de gas y líquido con bombas, desgasificador, recogedor de fracciones, muestreador automático, columna, horno de columna, detector de índice de refracción, detector de conductividad, detector de difusión de luz, válvula de control de flujo, unidades de análisis que comprende bombas para gas y líquido para uso de laboratorio; instrumentos de análisis térmico, sistema de análisis térmico diferencial, sistema de calorimetría de escaneado diferencial, sistemas de termogravimetría micro-macro, sistemas de análisis termomecánico, fijaciones de análisis de gas desarrollado; analizadores de polución ambiental, instrumentos de medición del medioambiente, analizadores de carbón orgánico total, analizadores de polución de aire, analizadores de gas portátiles, aparatos de medición de gas de escape, analizadores de polución de agua, medidores de contenido de aceite, sistemas de instrumentación de tratamiento de residuos, sistemas de instrumentación de suministro de agua, sistemas de instrumentación de incineración de residuos; equilibrio y aparatos de equilibrio, equilibrios



electrónicos, equilibrios de lectura directa, sistemas de pesaje automáticos, equilibrios animales, equilibrios para aparatos de túnel de viento, equilibrios magnéticos; analizadores de las propiedades de polvo y partículas, analizadores del tamaño de partículas, analizadores de las propiedades de partículas, analizadores del área superficial, porosímetro, picnómetro; magnetómetros; otros instrumentos analíticos y de medición, calibres de vacío, analizadores del espesor de películas, medidores de viscosidad, analizadores de humedad, tensómetros de superficie, calorímetros automáticos, medidores de espesor automáticos, detector de fugas, instrumentos de síntesis de fase sólida automáticos; sistemas de automatización de laboratorio; aparatos de medición de la grasa corporal; máquinas de análisis e inspección; máquinas de análisis de materiales, máquinas de prueba universales, máquinas de prueba de fatiga, máquinas de prueba de vibraciones, probadores de dureza, máquinas de prueba de impactos, probadores de rasguños, probadores de microcompresión, aparatos de prueba de meteorización, probadores de evaluación de muelles, extensómetros, aparatos de prueba de flexión, máquinas de prueba de desgaste, aparatos de prueba de deformación, aparato de prueba de torsión; máquinas de análisis de estructuras; máquinas de equilibrio dinámico; aparatos de inspección no destructiva, máquinas de prueba ultrasónicas, aparatos de inspección de rayos X, aparatos de perspectiva de rayos X, aparatos CT de rayos X, aparatos de inspección de objetos extraños de rayos X; equipos e instrumentación de control de proceso; equipos e instrumentación de control de proceso y sistemas de instrumentación, sensores y transductores para temperatura, flujo, presión y nivel, registradores y controladores indicadores electrónicos y neumáticos, sistemas de instrumentación digital, paneles de instrumentación; instrumentos de análisis de proceso; analizadores de gas magnéticos, de rayos infrarrojos, rayos ultravioleta, termoconductores y analizadores quimioluminescentes, Analizadores de líquido electroquímicos y fotométricos, Controlador de temperatura, Medidores de humedad; equipos de control, Accionadores de válvulas eléctricas, Sistemas de transmisión óptica para accionadores de válvulas; Instrumentos biotecnológicos (instrumentos para su uso en el estudio de ciencias de la vida); Instrumentos para investigación y desarrollo (I+D) en biotecnología, Sintetizadores de ADN automáticos, Secuenciadores de ADN, Hibridadores somáticos, Equipos de transferencia de electrogenes, Extractor de plásmidos,



Micromanipuladores, Sistemas de cultivo de células de alta densidad, Secuenciadores de proteínas, Analizadores de aminoácidos, Sintetizadores de péptidos, Cromatógrafos de líquido capilar, Aparatos de medición de fotosíntesis y transpiración, Sistemas de bio-imagen espectral, Analizadores de estructuras de proteínas primarias, Suministro de reactivos a microescala, Procesadores de separación de gel, Sistemas de agrupación ultrasónico; dispositivos optoelectrónicos; Dispositivos electrónicos, IC híbrido, Placas de circuito impreso de múltiples capas, Placas de circuito impreso flexible, Placas de circuito impreso (según el estándar MIL/UL), Diseño asistido por computadora (CAD); Dispositivos de transmisión óptica, Aisladores ópticos, Multiplexores y demultiplexores de división de longitud de onda, Componentes ópticos compuestos para amplificadores de fibra óptica, Conectores ópticos, Interruptores ópticos, Diodos emisores de luz (LEDs), Foto- diodos, Módulo pasivo óptico, Enlaces digitales ópticos, Enlaces de video ópticos, Transmisores óptico, Módems ópticos, Dispositivos opto electrónicos, Penetradores ópticos de fibra, Obturador de cristal líquido, Acopladores ópticos; Elementos ópticos, Aparato de difracción holográfica brillante, Rejilla, Elementos ópticos esféricos, Plano y etalones de precisión, Polarizadores, Polarizadores de rejilla, Placas de rejilla de precisión, Lentes, Espejos, Productos especialmente procesados, Unidades para equipos ópticos, Unidades para sistemas ópticos, Aisladores de vibración, Diseño óptico; Sensores de infrarrojos, Sensores piroeléctricos, Moduladores de infrarrojos; Elementos y equipos láser, Láser Azul/Verde, Láser semiconductor de alto rendimiento, Diodos láser; Productos de sistema, Sistema de fotometría policromador, Monocromador; Equipos de información, Pantallas superiores, Pantallas de montaje delantero de realidad virtual, Pantallas superiores para museos, Pantallas superiores para PC portátil, Pantallas superiores para monitorización de líneas industriales; Ionizador; Válvulas electrónicas; Cabezales magnéticos, Células solares, Aparatos de producción de paneles de cristal líquido, Tarjeta IC y ordenador de gestión de datos físicos; Equipos de archivo de imágenes y de comunicación, Servidores y software para visualización digital y relleno de datos médicos para radioterapia; Pantallas superiores, Ordenadores de datos de aire, Instrumentos periféricos de ordenador, Instrumentos de control electrónicos, Instrumentos relacionados con el magnetismo, Controladores de temperatura, Aparatos de análisis de medicina de aviación y



equipos de prueba de función de aeronaves; Equipos de aeronaves, Equipos de soporte de suelo aeroespacial, Equipos de pruebas hidráulicas accionados con motores portátiles, Soporte de pruebas automáticas de válvulas neumáticas, Soporte de pruebas automáticas de bombas hidráulicas, Cámaras ambientales de bloqueo de aire, Centrífugas humanas, Cámaras de entrenamiento de altitud de descompresión; Equipo de soporte para el desarrollo del espacio, Compartimento experimental de cohetes de prueba para experimentos espaciales, Válvulas de solenoide, Deshumidificador y unidad de válvula; hornos de laboratorio; Procesadores de datos.”.

II. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las a las diez horas con cuarenta y un minutos y dieciséis segundos del tres de octubre de dos mil trece, dispuso: **“POR TANTO [...] SE RESUELVE: I.)Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.”**. (Lo destacado en negrita es del original)

III. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de Octubre del 2013, la Licenciada **Monge Rodriguez**, en representación de la sociedad **SHIMADZU CORPORATION**, apeló la resolución referida, y por esa circunstancia conoce esta litis este Tribunal.

IV. 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 Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

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



1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de **INDUSTRIA COLOMBIANA DE ELECTRONICOS Y ELECTRODOMESTICOS S.A. INCELT S.A.** , se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio “**SHIMASU**” bajo el número de registro 74607 desde 15 de febrero de 1991 vigente hasta el 15 de febrero de 2021, para proteger *“en clase 9 Aparatos e instrumentos electrónicos (no incluidos en otras clases), aparatos fotográficos, de pesar, de medir, de enseñanza, máquinas tragamonedas, cajas registradoras y maquinas de calcular.”* (Ver folio 77).

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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud del signo “**SHIMADZU**” (**DISEÑO**) con fundamento en el literales a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se comprueba que hay similitud gráfica y fonética con la marca inscrita “**SHIMASU**”, número de registro 74607 y los productos que protegería se encuentran en la misma clase internacional y contenidos en los productos que protege el signo registrado, siendo inadmisibles por derechos de terceros pudiendo causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad suficiente que permita identificarlos e individualizarlos.

Por su parte, la apelante, argumentó que existen diferencias suficientes para distinguir ambos signos, no existiendo igualdad fonética, gramatical ni ideológica por ser términos de fantasía. Adicionalmente indica que la marca de su representada no es nominativa sino mixta, por lo que el análisis debe realizarse en conjunto y no descomponiendo el signo por partes, refiriéndose a lo que ha dicho el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al respecto.

Agrega que la marca de su representada es mixta por lo que el tratamiento debe ser diferente no equiparándola con una marca nominativa. Agrega la capacidad que tiene para ser única, original y novedosa, no mostrando similitud con la marca inscrita, por lo que se resguarda el



bienestar tanto del consumidor como del comerciante, y ante este análisis se puede determinar que el signo solicitado desde el punto de vista gráfico cumple con la función diferenciadora, contando con un diseño especial, en cuanto a la forma de las letras que la conforman, lo que establece una diferencia abismal contra la marca oponente que carece de diseño y por ello el signo debe analizarse de manera global siendo un término que goza de cualidades específicas.

Por último señala que la marca de su representada es ampliamente conocida internacionalmente, perteneciendo a una gran corporación que lleva el mismo nombre y hace referencia a su página web <http://www.shimadzu.com/>. y por el contrario la empresa titular de la otra marca se anuncia en internet para otro tipo de productos totalmente diferentes a los de la clase 09, como calentadores, aires acondicionados y exprimidos., por lo que solicita se continúe con el trámite de inscripción y solicita revocar la resolución del Registro.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Efectuado el estudio de los alegatos de la empresa apelante así como de la prueba aportada y el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978, puesto que dicha norma prevé la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

Es menester resaltar, que de acuerdo con lo establecido en los instrumentos jurídicos que rigen la materia, la marca permite a su titular diferenciar en el mercado los productos o servicios idénticos o similares, de los productos protegidos por otra marca. (Artículo 2 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos). De lo anterior se colige, que la protección de la norma está referida con especial particularidad a la distintividad del signo para evitar posibles confusiones en la comercialización del producto en perjuicio del consumidor.

El numeral indicado, al igual que el artículo 15 de la Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio “ADPIC”, establecen, entre otras características primordiales que debe poseer toda marca, la



distintividad, al tener como función esencial el identificar un producto o servicio. Así, el empresario sea éste una persona física o jurídica- que ofrezca en el mercado un producto con el propósito de hacer conocer su origen, la calidad y condiciones del mismo, debe pretender que su signo otorgue una identidad propia a dichos bienes que ofrezca que lo haga diferente de otros, con la finalidad de que el consumidor tenga certeza en la adquisición del producto con las cualidades o atributos que ofrece.

Lo anterior, deja claro que la legislación marcaria, lo que pretende es evitar la confusión, por ello se prohíbe el registro de marcas idénticas o similares a otras registradas con anterioridad, siendo por ello esencial el examen de fondo de la marca solicitada que lleva a cabo el Registrador como parte de su función calificadora, a efecto de determinar si ésta incurre en alguna de las prohibiciones contempladas en el artículo 8° de la Ley de cita, en concordancia con el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, dándole de esa forma reconocimiento jurídico al titular de la marca inscrita y otorgándole el derecho exclusivo de impedir que terceros sin su consentimiento, puedan utilizar una marca idéntica o similar a la protegida (artículo 25 Ley de Marcas).

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean similares o relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita, en cuanto a la clase 9 de la nomenclatura internacional.

Realizada la confrontación de la marca solicitada “SHIMADZU” y la inscrita “SHIMASU”, observa este Tribunal que presentan similitudes que impiden su coexistencia en el mercado, teniendo siete de sus letras en común, configurándose además una confusión visual, por la que puede provocarse equivocación entre los consumidores al existir relación entre los productos y encontrándose contenidos dentro la inscrita, porque la marca inscrita es para “*Aparatos e instrumentos electrónicos (no incluidos en otras clases), aparatos fotográficos, de pesar, de medir, de enseñanza, máquinas tragamonedas, cajas registradoras y maquinas de calcular*” advirtiéndose entre ellas una similitud gráfica y fonética.



Dentro del aspecto gráfico, el elemento diferenciador y único de la marca solicitada frente a la inscrita es una letra la “D”, siendo fonéticamente similares, en su audición, de ahí que no sea posible aceptar la inscripción del signo que se propone, debido a que no este no presenta una divergencia sustancial capaz de acreditar suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con la marca propuesta.

Con fundamento en todo lo anterior, considera este Tribunal que los agravios formulados por la parte recurrente no son de recibo por cuanto aplicando el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas se llega a la conclusión de que existen más semejanzas que diferencias.

Además debe indicarse que, el signo cuyo registro se solicita en la clase 9 de nomenclatura internacional incluye dentro de sus productos aparatos que son utilizados para medir y otros tipos de aparatos o instrumentos electrónicos, los que están relacionados con la marca que se encuentra inscrita, por lo que se cumple lo tipificado en artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas que indica: *“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”*. Las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro lado, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en la norma de cita.

Por todo lo anterior, y por compartir este Tribunal en su totalidad los fundamentos jurídicos esgrimidos por el Registro en la resolución recurrida, al existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre las marcas cotejadas al estar inscrita la marca “SHIMASU” registro 74607, la que tiene vigencia hasta el año 2021, tal y como está debidamente demostrado en este expediente, y en caso de permitirse la inscripción de la marca solicitada “SHIMADZU”, se quebrantaría con ello lo estipulado en los artículos 8 inciso a) y 25 párrafo primero de la



Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la sociedad **SHIMADZU CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, la cual debe confirmarse.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de Apelación formulado por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodriguez**, en representación de la sociedad **SHIMADZU CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cuarenta y un minutos y dieciséis segundos del tres de octubre de dos mil trece, la cual se confirma, para que se deniegue la marca solicitada “**SHIMADZU**” en clase 9 de nomenclatura 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



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.