



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0141-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “PROTECNO PROGRESO TECNICO MAQUINARIA Y EQUIPO“ (35)

PROGRESO TECNICO (PROTECNO) SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2012-10257)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 771-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las trece horas con cinco minutos del trece de junio del dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor **Gerald Humberto Hernández Vargas**, mayor de edad, casado una vez, contador, titular de la cédula de identidad número cuatro-ciento ocho-trescientos doce, y el señor **Randall Alexis Madrigal Chaverri**, mayor de edad, casado dos veces, administrador de empresas, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos diecinueve-cuatrocientos sesenta y nueve, ambos en su condición de apoderados generalísimos de la empresa **PROGRESO TECNICO (PROTECNO) SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-seiscientos cuarenta y ocho mil doscientos once, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio y establecimiento comercial actuales en San Miguel de San Domingo de Heredia del Restaurante La Casa de Doña Lela, un Kilómetro al este, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta y cuatro minutos, treinta y seis segundos del quince de enero del dos mil trece.



RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veintiséis de octubre del dos mil doce, los señores Gerald Humberto Hernández Vargas y Randall Alexis Madrigal Chaverri, de calidades y condición dicha al inicio, solicitaron al Registro de la Propiedad Industrial se inscriba como marca de servicio el signo “**PROTECNO PROGRESO TECNICO MAQUINARIA Y EQUIPO (diseño)**” en clase **35** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “venta y alquiler de maquinaria, venta de repuestos y taller de servicio”.

La lista inicial mencionada fue limitada por los representantes aludidos de la siguiente manera: “venta y alquiler de maquinaria, a saber excavadoras, retroexcavadoras, minicargadores, montacargas, en general equipos de construcción civil e industrial, venta de repuestos para los anteriores y taller de servicio entendido como reparación, mantenimiento y soporte técnico de los anteriores.” (Ver folio 12 vuelto).

SEGUNDO. Mediante resolución final dictada a las once horas, cuarenta y cuatro minutos, treinta y seis segundos del quince de enero del dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que los señores Gerald Humberto Hernández Vargas y Randall Alexis Madrigal Chaverri, en su condición de representantes de la empresa **PROGRESO TECNICO (PROTECNO) SOCIEDAD ANÓNIMA**, interpusieron ante el Registro de la Propiedad Industrial recurso de revocatoria y de apelación en contra de la resolución supra citada, siendo, que el Registro mencionado, mediante resolución dictada a las catorce horas, dos minutos, cincuenta y siete segundos del treinta de enero del dos mil trece, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.



CUARTO. Que a la sustanciación 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 validez 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 de 2010 al 12 de julio de 2011.

Redacta la Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso los siguientes: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **PRODUCTOS TECNOLOGICOS S.A. DE C.V.**, la marca de fábrica **”PROTECNO (diseño)”** bajo el registro número **149807**, desde el 21 de setiembre del 2004, vigente hasta el 21 de setiembre del 2014, en clase **7** Internacional, la que protege y distingue: “máquinas y máquinas herramientas, motores (excepto motores para vehículos terrestres), acoplamientos y órganos de transmisión (excepto aquellos para vehículos terrestres), instrumentos agrícolas que no sean manuales, incubadoras de huevos. Así como rociadores manuales de mochilas, bombas fumigadoras para el riesgo de pesticidas, fertilizantes y de uso agrícola en general”. (Ver folios 44 a 45).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **PRODUCTOS TECNICOS COSTARRICENSES S.A.**, el nombre comercial **”PROTECO (diseño)”** bajo el registro número **76302**, desde el 19 de julio de 1991, en clase **49** Internacional, que protege y distingue: “una empresa dedicada a las actividades industriales y mercantiles relativas a la producción y mercado de maquinaria, componentes y acceso ríos eléctricos mecánicos, ubicado en la Uruca, 100 mts este y 200 norte de Lacsá.” (Ver folios 46 y 47).



3.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **PRODUCTOS TECNICOS COSTARRICENSES S.A.**, el nombre comercial **"PROTECO"** bajo el registro número **50960**, desde el 25 de agosto de 1976, en clase **49** Internacional, que protege y distingue: "una empresa dedicada a las actividades industriales y mercantiles en lo relativo a la producción y mercado de maquinarias, componentes y accesorios eléctricos, mecánicos y electromecánicos y la representación de casas." (Ver folios 48 y 49).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud presentada, porque la marca pretendida es inadmisibles por derechos de terceros, ya que del cotejo con el distintivo inscrito se comprueba que hay similitud lo cual podría causar confusión en los consumidores a no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas, lo que afecta el derecho de elección y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir los productos a proteger. Por lo que la marca propuesta transgrede el artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Los representantes de la sociedad recurrente en su escrito de apelación, argumentan que la solicitud se limitó para la protección de venta de maquinaria, a saber "venta y alquiler de maquinaria, excavadoras, retroexcavadoras, minicargadores, montacargas, en general equipos de construcción civil e industrial, venta de repuestos para los anteriores y taller de servicio entendido como reparación, mantenimiento y soporte técnico de los anteriores." Que en virtud de dicha aclaración se elimina la supuesta similitud hacia el consumidor promedio en cuanto a los giros solicitados y se realiza un distingue especial que no permite confusión con el signo **PROTECNO (DISEÑO), CL. 7**, ya que aunque los giros parecen coincidir, el ámbito de protección no es similar, la marca inscrita cubre **EQUIPO Y HERRAMIENTAS**



AGRÍCOLAS, mientras que el signo que su poderdante desea registrar, tiene un ámbito de protección que difiere de lo ya inscrito, lo que permite que no exista riesgo de asociación empresarial, puesto que difieren en su mercado meta. Que el signo solicitado PROTECNO PROGRESO TECNICO MAQUINARIA Y EQUIPO (diseño) con los otros signos: “PROTECO” y “PROTECO (diseño), difieren gráfica, fonética e ideológicamente, ya que no es lo mismo pronunciar PROTECO que PROTECNO y además los logos hacen un uso distintivo de tipografía y color.

CUARTO. ANÁLISIS DEL CASO. En el presente proceso, nos enfrentamos a un cotejo de signos distintivos, 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, en el sentido de llegar a asociar al titular de los signos inscritos con la empresa del signo solicitado.

Para este Tribunal los signos a enfrentarse con el pretendido, son los registrados bajo los números 149807, 76302 y 50960. En ese sentido en la composición de los signos, la marca de fábrica “**PROTECNO (diseño)**”, inscrita bajo el registro número **149807**, en clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza, que protege y distingue: “**máquinas y máquinas herramientas, motores (excepto motores para vehículos terrestres), acoplamientos y órganos de transmisión (excepto aquellos para vehículos terrestres), instrumentos agrícolas que no sean manuales, incubadoras de huevos. Así como rociadores manuales de mochilas, bombas fumigadoras para el riesgo de pesticidas, fertilizantes y de uso agrícola en general**”, el nombre comercial “**PROTECO (diseño)**” inscrito bajo el registro número **76302**, en clase 49, protege y distingue: “**una empresa dedicada a las actividades industriales y mercantiles relativas a la producción y mercado de maquinaria, componentes y acceso ríos eléctricos mecánicos, ubicado en la Uruca, 100 mts este y 200 norte de Lacsá.**”, y el nombre comercial “**PROTECO**” inscrito bajo el registro número **50960**, en clase 49, protege y distingue: “**una empresa dedicada a las actividades industriales y mercantiles en lo relativo a la producción y mercado de maquinarias, componentes y accesorios eléctricos, mecánicos y electromecánicos y la representación de**



casas. No obstante, y a pesar de la limitación efectuada por la sociedad recurrente a la lista inicial de los servicios a proteger a: **“venta y alquiler de maquinaria, a saber excavadoras, retroexcavadoras, minicargadores, montacargas, en general equipos de construcción civil e industrial, venta de repuestos para los anteriores y taller de servicio entendido como reparación, mantenimiento y soporte técnico de los anteriores.”**, en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, estos como puede apreciarse tienen relación con los productos, servicios y los giros comerciales de los signos inscritos.

Dicho lo anterior, y tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 24 inciso a) de la Ley de Marcas, el cual ordena el cotejo de los signos, el cual es claro que en el caso bajo estudio la marca **“PROTECNO PROGRESO TECNICO MAQUINARIA Y EQUIPO (diseño)”** que se intenta amparar, es mixta, formada por una parte denominativa donde el elemento central es el término **PROTECNO**, siendo que la expresión que se agrega **PROTECNO TECNICO MAQUINARIA Y EQUIPO**, alusivo a **PROTECNO** que es el distintivo o nombre con el que se solicitan los servicios identificados con la marca pretendida, toda vez, que el término **“PROTECNO”** al estar ubicado al inicio de la denominación referida va a llamar la atención del público consumidor más que los otros elementos que la acompañan, vocablos y diseño. Por consiguiente, el signo **“PROTECNO (diseño)”**, solicitado, y **PROTECO (diseño)**, y **“PROTECO”** inscritos, presentan una composición **gráfica** muy similar diferenciándose la que se desea registrar únicamente por las letras **“C”** y **“N”** distinción que no resulta relevante. En lo concerniente a la marca a registrar y la inscrita **“PROTECNO (diseño)”**, en su parte denominativa son idénticas. *Fonéticamente* son similares, giran sobre un elemento sumamente parecido, por lo que podría generar confusión entre los consumidores.

Visto lo anterior, tenemos que los distintivos confrontados resultan semejantes gráfica y fonéticamente, y los servicios, productos y giros comerciales de uno y otro signo se relacionan entre sí, por lo que existe conexidad competitiva por su naturaleza, finalidad y canales de



distribución, situación que lleva al consumidor a un riesgo de confusión y asociación entre las empresas.

Con fundamento en lo anterior, considera este Tribunal que cuando el uso de una marca que pretende inscribirse dé lugar a la posibilidad de confusión respecto a otra que se encuentra inscrita, a la luz del artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, su titular goza *“del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión.”* De manera que este Tribunal está llamado a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada, máxime si se considera lo dispuesto en el numeral 8 inciso a), b), y d), artículo 25 párrafo primero, e inciso e), ambos de la Ley de Marcas, y artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento. Por lo anteriormente indicado no lleva razón la representación de la empresa solicitante y apelante en cuanto a los alegatos formulados en sentido contrario, y tal como se analizó la marca pretendida es inadmisibles por razones extrínsecas.

De conformidad con las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal arriba a la conclusión que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Gerald Humberto Hernández Vargas y Randall Alexis Madrigal Chaverri**, ambos en su condición de apoderados generalísimos de la empresa **PROGRESO TECNICO (PROTECNO) SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta y cuatro minutos, treinta y seis segundos del quince de enero del dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción de la marca de servicios **“PROTECNO PROGRESO TECNICO MAQUINARIA Y EQUIPO”**, en clase **35** de la Clasificación Internacional de Niza.

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 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.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Gerald Humberto Hernández Vargas y Randall Alexis Madrigal Chaverri**, ambos en su condición de apoderados generalísimos de la empresa **PROGRESO TECNICO (PROTECNO) SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta y cuatro minutos, treinta y seis segundos del quince de enero del dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción de la marca de servicios “**PROTECNO PROGRESO TECNICO MAQUINARIA Y EQUIPO**”, en clase **35** de la Clasificación Internacional de Niza. 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Luis Gustavo Álvarez Ramírez



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33