

TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2016-0259-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio : “TORO”.**

**THE TORO COMPANY, apelante.**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2015-10904)**

### ***VOTO N° 790-2016***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas treinta y cinco minutos del seis de octubre de dos mil dieciséis.***

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **MARÍA DEL MILAGRO CHAVES DESANTI**, mayor, abogada, cédula de identidad 1-626-794, en su condición de apoderada especial de la empresa **THE TORO COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:19:28 horas del 5 de abril de 2016.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 13 de noviembre del 2015, el licenciado **JORGE TRISTÁN TRELLES**, mayor, vecino de San José, Condominio Las Cumbres, Trinidad de Mora, Ciudad Colón, con cédula de identidad 1-392-470, en su condición de apoderado de la sociedad **THE TORO COMPANY**, presentó la solicitud de inscripción y registro de la marca de fábrica y comercio: “**TORO**” para proteger y distinguir en clase 7: Equipos de mantenimiento de paisajes exteriores y maquinaria ligera para trabajos de tierra, a saber, segadoras y máquinas cortacésped con asiento y máquinas para explanar, nivelar, escarificar, rebanar, airear, perforar, sembrar, fertilizar, enrollar, abrir zanjas y rastrillar; máquinas para recoger hojas de tipo succión, cortes de césped y escombros; máquinas eléctricas para cuidado del jardín y el césped, a saber, aireadores, trituradora de



troncos, separadores de troncos, barredoras, desbrozadoras, bordeadoras, recortadoras, trampas de arena y campos deportivos, sopladores y combinación de soplador y aspiradora de hojas y escombros; máquinas de rodillos para zonas verdes para su uso en campos de golf, canchas de tenis y pistas de bolos; quitanieves, máquinas de remoción de nieve, a saber, sopladores de nieve, arados de nieve, cuchillas de arado para arados de nieves y escobas eléctricas giratorias para nieve; máquinas para el cuidado del césped y el jardín, a saber, rociadoras motorizadas que operan con corriente para la aplicación de fertilizantes o pesticidas para césped; máquinas para abonado, a saber, esparcidores mecánicos motorizados para distribuir material de abono sobre el césped; y partes estructurales de los anteriores; máquinas para movimiento de tierra y máquinas excavadoras, a saber, retroexcavadoras y compactadores de suelo; máquinas para movimiento de tierra y perforación de suelos, a saber, abridoras de zanjas, perforadoras direccionales, arados vibratorios y máquinas para su uso en cavado de zanjas y tendido de cables subterráneos; accesorios para máquinas para trabajar la tierra, a saber, retroexcavadoras, arados vibratorios y abridoras de zanjas: máquinas para el césped y paisaje, a saber, aireadoras, sembradoras, astilladoras, trituradoras de troncos, separadores de troncos y rastrillos eléctricos; equipo de construcción, a saber, compactadores de tierra, reglas niveladoras eléctricas, compactadoras de placa, estibadoras mecánicas, rodillos para zanjas, mezcladoras para concreto y albañilería, fratasadoras eléctricas, arados vibratorios, abridoras de zanjas, taladros horizontales, equipo de compactación, manipuladores de material de concreto y para albañilería; herramientas eléctricas y accesorios para su uso en la industria de la construcción, a saber, compactadores, vibradores de concreto, máquinas niveladoras de concreto, mezcladoras de concreto, carritos de vaciado autopropulsados, mezcladores de morteros, máquinas aplanadoras, vibradores y reglas niveladoras vibratorias, máquinas motorizadas para remoción y molido de raíces y tocones; dientes de corte para uso con máquinas removedoras y moledoras de raíces y tocones o piezas de equipo potenciadas para equipo de molido y remoción de tocones y raíces de árbol y raíces sobre y debajo de la tierra; y máquinas de movimiento de tierras, a saber, cargadores frontales y niveladoras y partes componentes y accesorios componentes de los mismos. CLASE 9: Controladores electrónicos para sistemas de irrigación,



sensores de humedad del suelo; controladores electrónicos para la regulación del contenido de humedad del suelo; programas de cómputo para el calcular parámetros de un sistema de irrigación; válvulas de control para regular el flujo de líquidos, a saber, válvulas de control de flujo de agua; controles remotos para sistemas de irrigación; temporizadores para uso con sistemas de irrigación; software que permite a los administradores de sitios de irrigación ver de forma remota información operacional actual en relación con los controladores de irrigación riego en varios sitios de irrigación y alterar de forma remota horarios de riego. CLASE 11: Equipos y componentes de irrigación, a saber, aspersores, válvulas, boquillas de pulverización, accionadores de válvulas, reguladores de presión, emisores de agua para líneas de goteo, mangueras de irrigación plásticas, cinta de goteo, cabezales rociadores, boquillas de aspersión, soportes y bases para aspersores, goteros, emisores, difusores, filtros para sistema de aspersión, y piezas de repuesto de los anteriores. CLASE 12: Vehículos, a saber, camiones, vehículos de servicios públicos polivalentes, tractores de césped y jardín y partes estructurales de los anteriores.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución de prevención dictada a las 14:20:38 horas del 5 de enero del 2016, el Registro de la Propiedad Industrial indicó que la solicitud presentada resulta inadmisibles por contravenir las disposiciones del artículo 8 inciso a) de la ley de marcas, ya que existen registros previos que presentan semejanza gráfica, fonética e ideológica y protegen productos similares.

**TERCERO.** Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 11:19:28 horas del 5 de abril de 2016, resolvió: “[...] *Rechazar la marca solicitud para inscripción [...]*”

**CUARTO.** Inconforme con la resolución mencionada la licenciada **MARÍA DEL MILAGRO CHAVES DESANTI**, de calidades y representación citada, interpuso el día 18 de abril de 2016 en tiempo y forma el recurso de revocatoria y apelación en subsidio, expresó agravios en fecha



21 de julio de 2016 y limitó la lista de productos el 20 de julio de 2016, razón por la que 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, la nulidad o a la invalidez de lo actuado.

**Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas la marcas:



propiedad de DIENGO DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, bajo el registro número 162394, inscrita el 18/09/2006 y vence el 18/09/2016, en clase 07, para proteger: 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.



, propiedad de SWATYCOMET d.o.o. , bajo el registro número 207397, inscrita el 21/02/2011 y vence el 21/02/2021, en clase 07, para proteger: Máquinas lijadoras, muelas de afilado, ruedas abrasivas, incluyendo discos adiamantados, ruedas esmeriladoras, discos pulidores, brocas esmeriladoras, discos de corte, discos para lijar, discos corte caballito,



discos de fibra recubiertos de partículas abrasivas, brocas, brocas sierra, todos los bienes anteriores para uso en máquinas eléctricas o neumáticas.

“**TORITO**”, propiedad de BAJAJ AUTO LIMITED, bajo el registro número 226869, inscrita el 17/05/2013 y vence el 17/05/2023, en clase 12, para proteger: Automóviles, cuatro ruedas, triciclos y vehículos de dos ruedas, motocicletas, scooter, vehículos terrestres y partes o componentes de los mismos, carenados, manillares, la suspensión delantera y trasera, bastidor del vehículo, los guardabarros delantero y trasero, delantero y trasero de señal de giro indicadores, motores, sistemas de transmisión, silenciadores, ruedas delanteras y traseras, llantas, neumáticos, portaequipajes, asientos y cucharas, cabeza de montaje de la lámpara, el conjunto del velocímetro, espejos, brazos oscilantes, combustible/gasolina conjunto del tanque, tanques metálicos, la cola de la lámpara de la asamblea.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No se tienen hechos de tal carácter para la resolución del presente expediente.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial rechazó el signo solicitado por derechos de terceros al encontrar que existen inscritas las marcas



**toroflex**

y **TORITO**

las cuales presenta similitud gráfica, fonética capaz de producir confusión y distinguen productos iguales y relacionados con los productos de la marca solicitada, citando como fundamento de su denegatoria los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

Por su parte el aquí apelante, expresa como agravios: presenta una limitación en tres de las cuatro clases solicitadas, en la clase 7 excluye de la lista inicial los siguiente: “*rociadoras motorizadas que operan con corriente para la aplicación de fertilizantes o pesticidas para césped, retroexcavadoras y compactadores de suelo, accesorios para máquinas para trabajar*”



*la tierra, a saber, retroexcavadoras, arados vibratorios y abridoras de zanjas: máquinas para el césped y paisaje, a saber, aireadoras, sembradoras, astilladoras, herramientas eléctricas y accesorios para su uso en la industria de la construcción, a saber, compactadores, vibradores de concreto, máquinas niveladoras de concreto, mezcladoras de concreto, carritos de vaciado autopropulsados, y partes componentes y accesorios componentes de los mismos de cargadores frontales y niveladoras*". De la clase 9 elimino la frase "y *alterar de forma remota horarios de riego*". La clase 11 se mantuvo igual y la clase 12 la limito a "*Vehículos de servicios públicos polivalentes, tractores de césped y jardín*". Con la limitación presentada se puede apreciar que nunca ha existido similitud hacia el consumidor promedio en cuanto a los giros solicitados en comparación con los inscritos, ya que se realiza una distinción especial que no permite confusión entre los signos, considerando la coincidencia de algunos de ellos en cuanto al vocablo TORO. Indica que su empresa cuenta con más de 100 años en el mercado mundial como proveedor líder de soluciones innovadoras para el medio ambiente y al aire libre como césped, nieve y equipos de aplicación al suelo, el riego y soluciones de iluminación al aire libre. Resalta la participación en eventos de alto prestigio a nivel mundial y campos de golf famosos. El giro de la marca solicitada no guarda ningún tipo de relación con las marcas registradas. Las marcas citadas para el rechazo por parte del registro si pueden coexistir registralmente y la marca de mi mandante no, lo que evidencia un trato desigual. Presenta información de mercado de las marcas registradas para indicar que se dedican a un giro distinto al que solicitada la marca TORO en clases 7, 9, 11 y 12, por lo que pueden coexistir registralmente. La distinción de productos permite que no exista riesgo de asociación empresarial, puesto que todos los signos difieren en su mercado meta a partir de los giros específicos de productos (ninguna de estas empresas son competidoras entre sí ni venden productos intercambiables entres sí). A pesar de compartir en algunas ocasiones la misma clase. Las marcas pueden coexistir por el principio de especialidad e igualdad tal y como lo han hecho las seis marcas citadas por el Registro. El apelante además de referirse a las marcas inscritas



**toroflex** y **TORITO**, que fueron las utilizadas por el Registro para rechazar el signo, se refiere en sus alegatos a las marcas TOYO, TOTO y TORK.

**CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR.** Como la base del rechazo del Registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaria, por las similitudes entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión o un riesgo de asociación entre los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al *cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)* de las marcas contrapuestas, conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LAS MARCAS.** Así las cosas, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación de los signos enfrentados, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo marcario cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa.

El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos a) y b) de dicho artículo, supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos y servicios puedan causar riesgo de confusión o **riesgo de asociación** al público consumidor.



Para que prospere el registro de un signo, 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 y los productos o servicios que protegen y distinguen son similares o relacionados, situación que hace surgir un *riesgo de confusión* entre ellos.

En términos generales, para determinar la similitud 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). De conformidad con el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, debe dar más importancia a las semejanzas sobre las diferencias entre los signos en conflicto.

Desde esta perspectiva cabe señalar, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho, del titular de un signo, a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, 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 el signo solicitado sea similar a otro anterior perteneciente a un tercero, que genere en los consumidores un riesgo de confusión o un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. Ello de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo, como lo establece el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro y por proteger bienes similares y relacionados, puedan generar un riesgo de confusión. Esta confusión puede darse porque el consumidor no distinga fácilmente las marcas entre sí, **o porque piense que las mismas presentan el mismo origen empresarial**, lo que además podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.

Las marcas en cotejo son:

## TORO

En clase 7: Equipos de mantenimiento de paisajes exteriores y maquinaria ligera para trabajos de tierra, a saber, segadoras y máquinas cortacésped con asiento y máquinas para explanar, nivelar, escarificar, rebanar, airear, perforar, sembrar, fertilizar, enrollar, abrir zanjas y rastrillar; máquinas para recoger hojas de tipo succión, cortes de césped y escombros; máquinas eléctricas para cuidado del jardín y el césped, a saber, aireadores, trituradora de troncos, separadores de troncos, barredoras, desbrozadoras, bordeadoras, recortadoras, trampas de arena y campos deportivos, sopladores y combinación de soplador y aspiradora de hojas y escombros; máquinas de rodillos para zonas verdes para su uso en campos de golf, canchas de tenis y pistas de bolos; quitanieves, máquinas de remoción de nieve, a saber, sopladores de nieve, arados de nieve, cuchillas de arado para arados de nieves y escobas eléctricas giratorias para nieve; máquinas para el cuidado del césped y el jardín, a saber; máquinas para abonado, a saber, esparcidores mecánicos motorizados para distribuir material de abono sobre el césped; y partes estructurales de los anteriores; máquinas para movimiento de tierra y máquinas excavadoras, a saber; máquinas para movimiento de tierra y perforación de suelos, a saber, abridoras de zanjas, perforadoras direccionales, arados vibratorios y máquinas para su uso en cavado de zanjas y tendido de cables subterráneos; a saber, trituradoras de troncos, separadores de troncos y rastrillos eléctricos; equipo de construcción, a saber, compactadores de tierra, reglas



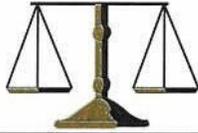
TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

niveladoras eléctricas, compactadoras de placa, estibadoras mecánicas, rodillos para zanjas, mezcladoras para concreto y albañilería, fratasadoras eléctricas, arados vibratorios, abridoras de zanjas, taladros horizontales, equipo de compactación, manipuladores de material de concreto y para albañilería, mezcladores de morteros, máquinas aplanadoras, vibradores y reglas niveladoras vibratorias, máquinas motorizadas para remoción y molido de raíces y tocones; dientes de corte para uso con máquinas removedoras y moledoras de raíces y tocones o piezas de equipo potenciadas para equipo de molido y remoción de tocones y raíces de árbol y raíces sobre y debajo de la tierra; y máquinas de movimiento de tierras, a saber, cargadores frontales y niveladoras. CLASE 9: Controladores electrónicos para sistemas de irrigación, sensores de humedad del suelo; controladores electrónicos para la regulación del contenido de humedad del suelo; programas de cómputo para el calcular parámetros de un sistema de irrigación; válvulas de control para regular el flujo de líquidos, a saber, válvulas de control de flujo de agua; controles remotos para sistemas de irrigación; temporizadores para uso con sistemas de irrigación; software que permite a los administradores de sitios de irrigación ver de forma remota información operacional actual en relación con los controladores de irrigación riego en varios sitios de irrigación. CLASE 11: Equipos y componentes de irrigación, a saber, aspersores, válvulas, boquillas de pulverización, accionadores de válvulas, reguladores de presión, emisores de agua para líneas de goteo, mangueras de irrigación plásticas, cinta de goteo, cabezales rociadores, boquillas de aspersión, soportes y bases para aspersores, goteros, emisores, difusores, filtros para sistema de aspersión, y piezas de repuesto de los anteriores. CLASE 12: Vehículos de servicios públicos polivalentes, tractores de césped y jardín.

**toroflex**



**TORITO**



Clase 7: 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. Clase 7: Máquinas lijadoras, muelas de afilado, ruedas abrasivas, incluyendo discos adiamantados, ruedas esmeriladoras, discos pulidores, brocas esmeriladoras, discos de corte, discos para lijar, discos corte caballito, discos de fibra recubiertos de partículas abrasivas, brocas, brocas sierra, todos los bienes anteriores para uso en máquinas eléctricas o neumáticas. en clase 12 Automóviles, cuatro ruedas, triciclos y vehículos de dos ruedas, motocicletas, scooter, vehículos terrestres y partes o componentes de los mismos, carenados, manillares, la suspensión delantera y trasera, bastidor del vehículo, los guardabarros delantero y trasero, delantero y trasero de señal de giro indicadores, motores, sistemas de transmisión, silenciadores, ruedas delanteras y traseras, llantas, neumáticos, portaequipajes, asientos y cucharas, cabeza de montaje de la lámpara, el conjunto del velocímetro, espejos, brazos oscilantes, combustible/gasolina conjunto del tanque, tanques metálicos, la cola de la lámpara de la asamblea.

Desde un punto de vista gráfico, se determina que entre la marca solicitada TORO, y las

inscritas, , **toroflex** y **TORITO** existen más semejanzas que diferencias, ya que el signo solicitado reproduce totalmente el elemento preponderante de los signos registrados

 y **toroflex**, y es similar a TORITO en su conformación; esta semejanza, aumenta la posibilidad de confusión en el consumidor. Desde el punto de vista gráfico debe considerarse que el consumidor no examina visualmente con detalle los signos, el recuerdo de las marcas se basa en una impresión general y no en un recuerdo exacto, preciso, con detalles del conjunto marcario, por lo que en signos tan similares la posibilidad de confusión aumenta.

La comparación en conjunto de las marcas se acerca a la percepción que tiene el consumidor de los signos, el consumidor diariamente percibe un elevado número de marcas y no conserva



de cada una de ellas un recuerdo detallado, sino más bien una impresión general, por tanto, el cotejo marcario debe realizarse a golpe de vista sin análisis pormenorizados, por lo anterior no se está violentando el análisis en conjunto de los signos, el consumidor gráficamente tiene un recuerdo imperfecto del signo por lo que la similitud en la palabra TORO es suficiente para inducir a confusión al consumidor.

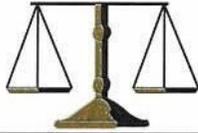
Desde el punto de vista fonético, la pronunciación del elemento en común **TORO** es idéntica, no existiendo para los consumidores una diferenciación entre los signos enfrentados. La expresión sonora de los signos confrontados impacta en forma casi idéntica en el oyente; máxime que el cotejo sonoro debe realizarse en base a una primera impresión y al recuerdo imperfecto dejado de la marca percibida con anterioridad, por lo que en signos similares denominativamente el consumidor fonéticamente tendrá el recuerdo de esa vocalización.

En el campo ideológico los signos evocan la misma idea, el signo TORITO evoca la misma idea en el consumidor, simplemente se trata de un diminutivo que no cambia la percepción del consumidor a la hora de realizar el acto de consumo.

En resumen, no se requiere un examen exhaustivo de los signos para determinar que presentan más semejanzas que diferencias en el plano gráfico, fonético e ideológico.

Ahora bien, como señala el artículo 24 citado en su inciso 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. [...]*”. Ante esta norma reglamentaria lo que procede analizar ahora es si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Conforme se solicita, la marca TORO, es para proteger productos relacionados con la industria del mantenimiento zonas verdes, jardines, instalaciones deportivas al aire libre, y todo lo relacionado con estas actividades así se desprende los productos solicitados en la clase 7, 9, 11 y 12; estos productos a pesar de la limitación presentada ante el Tribunal siguen teniendo



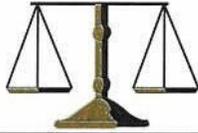
relación con los productos distinguidos por los signos registrados, coincide este órgano con el análisis realizado por el Registro. En el caso de la marca TORO propuesta en clase 7, podemos observar que existe una relación y posible identidad de productos con respecto a la marca



inscrita **TORO**, puesto que esta última protege, dentro de sus productos en la clase 7, instrumentos agrícolas que no sean manuales, y la marca propuesta protege una gran variedad de máquinas que son para el trabajo de la tierra, la marca inscrita protege maquinaria en general, lo que podría incluir cualquiera de las solicitadas por la marca propuesta. El hecho que en el mercado las marcas se utilicen para distinguir o promocionar otros productos no es motivo para obviar la publicidad registral que arrojan los signos inscritos, el análisis debe realizarse con las listas que se encuentran en el registro y las solicitudes, que son las que delimitan la protección según el principio de especialidad.

De igual manera los productos solicitados en las clases 9 y 11 poseen relación estrecha con los protegidos por las marcas TORO y **toroflex**, con la primera se relacionan ya que los mismos pueden ser vendidos en los mismos puntos ya que se relacionan al trabajo con la tierra, es decir, se puede vender instrumentos para el uso agrícola y máquinas para zanjear la tierra y sistemas de irrigación y sus componentes en una misma tienda especializada ya que todos se utilizan en el trabajo del suelo y la siembra o jardinería.

En cuanto a las marcas TORO propuesta y TORITO, inscrita, podemos observar que existe una identidad de productos puesto que el signo inscrito protege vehículos terrestres y sus partes en general y no limita sus productos al vehículo que indica la representante en la fotografía aportada y tampoco el consumidor relaciona la marca TORITO con este tipo de transporte, por lo que, los vehículos terrestres llevan contenidos a los vehículos de servicios públicos polivalentes, tractores de césped y jardín.



Como se observa, los productos de la marca solicitada, se relacionan directamente con los productos protegidos por las marcas registradas, todos están enfocados en el área del mantenimiento de suelos y jardinería.

Precisamente, las reglas en esta norma [artículo 24 del reglamento a ley de marcas] persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos y servicios, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar [en este caso la marca solicitada “TORO” es similar a las registradas], para bienes idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión.

En el presente caso hay que reiterar que el análisis en conjunto y sucesivo de los signos es el que nos lleva a determinar la semejanza gráfica, fonética e ideológica, y hay que tener presente, que el consumidor al realizar el acto de consumo aprecia la marca en su conjunto a golpe de vista, y no efectúa un cotejo simultáneo de las marcas, el acto de consumo es de naturaleza dinámica y no estática, donde puede pasar tiempo entre una compra y otra, por lo que será equívoco, y no exacto, el recuerdo que el consumidor puede guardar en su mente de los signos enfrentados. El consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, debiendo confiar en la imagen imperfecta que conserva en su memoria. Por lo antes citado, signos que comparten la parte denominativa de su conformación, son fácilmente confundibles y existe riesgo de confusión indirecto y directo; este último entendido como la posibilidad que un consumidor tome un signo por otro, e indirecta, la posibilidad que quien confunda los signos considere que uno deriva del otro y que ambos poseen un origen empresarial común.

En cuanto a la coexistencia registral de signos que contienen en su denominación el término **TORO**, debe indicarse al impugnante que cada solicitud de marca es independiente de cualquier otro trámite que se haya presentado en el Registro, pues debe tenerse presente el



principio de la independencia de las marcas; cada marca debe ser analizada respecto de su específico marco de calificación registral. Ello significa que el calificador debe examinar las formalidades intrínsecas y extrínsecas del acto pedido por lo que la coexistencia de registros previos no vincula la decisión del presente expediente, ni es motivo para indicar que se esta realizando un trato discriminatorio contra el aquí apelante.

Por lo antes señalado y por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y un riesgo

de asociación entre los signos cotejados, al estar registrado los signos , , **TORITO** y que de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**TORO**”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **MARÍA DEL MILAGRO CHAVES DESANTI**, en su condición de apoderada especial de la empresa **THE TORO COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:19:28 horas del 5 de abril de 2016, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado.

**SETIMO. 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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **MARÍA DEL MILAGRO CHAVES DESANTI**, en



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

su condición de apoderada especial de la empresa **THE TORO COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:19:28 horas del 5 de abril de 2016, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado “**TORO**”. 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*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Carlos José Vargas Jiménez*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**