



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2005-0034-TRA-PI-381-09

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio (ASCO) (07)

AISIN SEIKI KABUSHIKI KAISHA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 2542-03)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 862-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas veinte minutos del treinta de julio de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por Marianella Arias Chacón, mayor, casada, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número uno- seiscientos setenta y nueve- novecientos sesenta, en su condición de apoderada especial de AISIN SEIKI KABUSHIKI KAISHA, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Japón, con domicilio en 2-1 Asahi-machi, Kariya-shi, Aichi-ken, Japón, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, da a las 11:15:13 horas del 3 de febrero de 2009.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el 30 de abril de 2003, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el señor Manuel E. Peralta Volio, mayor, casado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número nueve- cero doce- cuatrocientos ochenta, a nombre de AISIN SEIKI KABUSHIKI KAISHA, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “ASCO”, en la clase 7 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir



“Máquinas y máquinas herramientas, incluyendo máquinas de coser, motores y máquinas (excepto para vehículos rurales); repuestos de motores y máquinas de todos los tipos incluyendo aquellos para vehículos rurales; repuestos y componentes para máquinas y máquinas herramientas (excepto para vehículos rurales). Las actuaciones del señor Peralta Volio, fueron ratificadas por la apoderada Marianella Arias Chacón, quien aclaró y limitó la solicitud para proteger y distinguir máquinas y máquinas herramientas, incluyendo máquinas de coser, motores y máquinas (excepto para vehículos terrestres); repuestos de motores y máquinas de todos los tipos incluyendo aquellos para vehículos terrestres; repuestos y componentes para máquinas y máquinas herramientas (excepto para vehículos terrestres), exceptuando en todos los casos los implementos que se relacionen con el campo de la agricultura.

SEGUNDO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 11:15:13 horas del 3 de febrero de 2009, resuelve rechazar la inscripción de la solicitud planteada, conforme lo establece el artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse inscrita la marca “AGCO”, y por existir similitud gráfica y fonética, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, ya que ambas marcas protegen productos iguales en la misma clase 7 de la Clasificación Internacional.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de febrero de 2009, la señora Marianella Arias Chacón, en representación de AISIN SEIKI KABUSHIKI KAISHA, apeló la resolución final indicada, alegando que existen suficientes diferencias entre las marcas cotejadas, además, que las mismas se desenvuelven en mercados distintos y se dirigen también a consumidores diferentes, y que con la limitación de productos que hizo su representada se logra diferenciar aún más ambas marcas.



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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

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

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita, bajo el registro número 97719 la marca de fábrica “**AGCO**”, a nombre de AGCO CORPORATION, entidad domiciliada en 4205 River Green Parkway, Duluth, Georgia 30096-2568, Estados Unidos de América, marca vigente desde el 6 de noviembre de 1996, y hasta el 6 de noviembre de 2016, en clase 7 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir “*máquinas, implementos y aparatos para ser usados en agricultura, cosechas, horticultura, chapeo, reforestación, materiales terrestres, manuales o de movimiento de tierra, movimientos de madera , construcciones de ingeniería civil, movimientos de nieve, limpieza de playas, limpieza de graneros (máquinas), aparatos para moler y/o pulverizar, máquinas henificadoras, separadores de granos, descascaradoras, cultivadoras, rastras, cortadoras de hierba, aradoras, máquinas rastrilladoras, trilladoras, irrigadoras, deshierbadoras, perforadoras, cargadoras, rodillos, sembradoras, separadoras de tallos, separadoras de granos, paletas para removedoras de tierra, cadenas, válvulas de bombas, paleadoras, rasgadoras, dientes penetradores de tierra y paletas, filtros de aire, filtros de aceite, bombas, levantadores hidráulicos, mecanismos de información para incorporarlos en*



vehículos motores y remolcadores, seguridad para conductores, cabinas protectoras del estado del tiempo, asientos, amortiguadores de respaldares y asientos cobertores de protección, todos designados para los mencionados aparatos y maquinaria, motores hidráulicos, martilladores hidráulicos, compresores de aire, dispositivos operados por compresión de aire, levantadores no manuales, engranajes y transmisores de fuerza, siendo todos repuestos para máquinas, impulsores de poleas, serradoras, tubería y colocadora de cables, cigüeñales, izadores, grúas, herramientas mecánicas o eléctricas, ejes, soportes, platos de presión (cltch) (sic), barras conectoras, cables de control, mecanismos de control, controles neumáticos e hidráulicos, árbol de levas, cárter, bielas, tambores, escapes, faja de abanico, abanicos, alimentadores, engranajes, separadores de granos, guías, aparatos manuales para carga y descarga, contenedores de descarga, motores hidráulicos, uniones (repuesto para motor, cajas de ejes, mangas de eje, motores eléctricos, pistones, rejas de arado, reductores de presión, reguladores de presión, válvulas de presión, poleas, rastrillos, acoplador de ejes, silenciadores, reguladores de velocidad de motores, igniciones, cortadores de paja, transmisiones, válvulas de transmisión” (folios 85-87).

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. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud planteada, conforme lo establece el artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse inscrita la marca “**AGCO**”, y darse similitud gráfica y fonética, lo cual podría causar confusión en los consumidores, ya que no existe distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, y por cuanto ambos signos protegen productos iguales en la misma clase 7, de la Clasificación Internacional.



Por su parte, la apelante no puntualiza cuáles son las diferencias “suficientes” que considera existen entre la marca inscrita y que gestiona su representada, tampoco expone en qué se distinguen los mercados a los cuales van dirigidos los productos protegidos y los que su representada pretende proteger; de manera que este Tribunal se limitará a verificar si la resolución sometida a su consideración, está dictada conforme a derecho.

CUARTO. RESPECTO DE LA IRREGISTRABILIDAD DE UNA MARCA. Este Tribunal en resoluciones anteriores, ha reiterado sobre la claridad y alcances que expone la normativa marcaria, al negar la registración cuando la marca solicitada sea idéntica o similar a otra anterior perteneciente a un tercero, que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. El artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme el inciso a) bajo alguno de los 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, puedan causar confusión al público consumidor, al disponer que: *“a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor”.*

Por su parte, el Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece en el artículo 24 las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios, haciendo alusión en el inciso a) al examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, dándosele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias. Tal examen o cotejo entre los signos resulta



imprescindible, ya que la finalidad de una marca es individualizar productos o servicios, con el fin de diferenciarlos de otros iguales o similares existentes en el comercio, y que puedan provocar en el público consumidor alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario. Respecto a este examen, el Dr. Fernández Nóvoa indica: “...ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora. (...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores:” **(Fernández Nóvoa, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. p.p. 199 y ss).**

En tal sentido, el registro de un signo debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario, es decir, no debe presentar similitudes fonéticas, gráficas o conceptuales con otros signos de su especie, ya registrados o presentados para su registración. Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados. En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos marcas, 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 las marcas, y su mayor o menor preocupación por adquirirlos en razón de su marca. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambas marcas, sin desmembrarlas; analizarlas



sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellas en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre las marcas en conflicto.

QUINTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita “**ASCO**”, con la marca inscrita “**AGCO**”, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que al signo solicitado por la empresa **AISIN SEIKI KABUSHIKI KAISHA**, le es aplicable el inciso a) del artículo 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos señalado supra, puesto que dicha norma prevé la imposibilidad de registrar un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

En el caso concreto, examinada en su conjunto la marca que se pretende inscribir y la inscrita, al ser ambas marcas de tipo denominativa por estar compuestas por letras, vemos que tres de las cuatro letras que componen la marca solicitada, coinciden y se encuentran en la misma posición que en la marca inscrita, siendo la única diferencia que en la marca que se pretende inscribir se sustituye la segunda letra, usando una “**S**” en lugar de una “**G**”, pudiéndose afirmar que en el nivel gráfico la marca solicitada contiene una gran semejanza con la marca inscrita, y desde el punto de vista meramente visual acaban siendo muy semejantes, lo cual podría causar una confusión directa entre el público consumidor.

Para determinar ese riesgo de confusión entre 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 los 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); y tener en consideración *las semejanzas* y no las



diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si los signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Con relación al cotejo fonético, en el presente caso ocurre que la pronunciación de ambas marcas es prácticamente igual, que únicamente varía una de las cuatro letras que las componen, presentándose así la confusión auditiva.

A lo anterior debe aunarse que la marca inscrita protege “*máquinas, implementos y aparatos para ser usados en agricultura, cosechas, horticultura, chapeo, reforestación, materiales terrestres, manuales o de movimiento de tierra, movimientos de madera, construcciones de ingeniería civil, movimientos de nieve, limpieza de playas, limpieza de graneros (máquinas), aparatos para moler y/o pulverizar, máquinas henificadoras, separadores de granos, descascaradoras, cultivadoras, rastras, cortadoras de hierba, aradoras, máquinas rastrilladoras, trilladoras, irrigadoras, deshierbadoras, perforadoras, cargadoras, rodillos, sembradoras, separadoras de tallos, separadoras de granos, paletas para removedoras de tierra, cadenas, válvulas de bombas, paleadoras, rasgadoras, dientes penetradores de tierra y paletas, filtros de aire, filtros de aceite, bombas, levantadores hidráulicos, mecanismos de información para incorporarlos en vehículos motores y remolcadores, seguridad para conductores, cabinas protectoras del estado del tiempo, asientos, amortiguadores de respaldares y asientos cobertores de protección, todos designados para los mencionados aparatos y maquinaria, motores hidráulicos, martilladores hidráulicos, compresores de aire, dispositivos operados por compresión de aire, levantadores no manuales, engranajes y transmisores de fuerza, siendo todos repuestos para máquinas, impulsores de poleas, serradoras, tubería y colocadora de cables, cigüeñales, izadores, grúas, herramientas mecánicas o eléctricas, ejes, soportes, platos de presión (cltch), barras conectoras, cables de control, mecanismos de control, controles neumáticos e hidráulicos, árbol de levas, cárter, bielas, tambores, escapes, faja de abanico, abanicos, alimentadores, engranajes, separadores de granos, guías, aparatos manuales para carga y descarga, contenedores de descarga, motores hidráulicos, uniones (repuesto para motor, cajas de ejes, mangas de eje, motores eléctricos, pistones, rejas de arado, reductores de presión, reguladores de presión, válvulas de presión, poleas, rastrillos, acoplador de ejes, silenciadores, reguladores de velocidad de motores, igniciones, cortadores de paja, transmisiones, válvulas de transmisión*”; y la que se pretende inscribir, protegería y distinguiría “*Máquinas y máquinas*”;



herramientas, incluyendo máquinas de coser, motores y máquinas (excepto para vehículos terrestres); repuestos de motores y máquinas de todos los tipos incluyendo aquellos para vehículos terrestres; repuestos y componentes para máquinas y máquinas herramientas (excepto para vehículos terrestres), exceptuando en todos los casos los implementos que se relacionen con el campo de la agricultura. Si se confrontan los bienes protegidos con los que se someten a registración en el presente caso, encontramos que pese a la exclusión realizada por la parte recurrente en cuanto a los que se relacionen con el campo de la agricultura, existiría aún coincidencia al menos en los siguientes productos que están protegidos por la inscripción de la marca “AGCO”: máquinas, implementos y aparatos para ser usados reforestación, materiales terrestres, movimientos de madera, construcciones de ingeniería civil, movimientos de nieve, limpieza de playas, cadenas, válvulas de bombas, filtros de aire, filtros de aceite, bombas, levantadores hidráulicos, motores hidráulicos, martilladores hidráulicos, compresores de aire, dispositivos operados por compresión de aire, levantadores no manuales, engranajes y transmisores de fuerza, siendo todos repuestos para máquinas, impulsores de poleas, serradoras, tubería y colocadora de cables, cigüeñales, izadores, grúas, herramientas mecánicas o eléctricas, ejes, soportes, platos de presión (cltch), barras conectoras, cables de control, mecanismos de control, controles neumáticos e hidráulicos, árbol de levas, cárter, bielas, tambores, escapes, faja de abanico, abanicos, alimentadores, engranajes, separadores de granos, guías, aparatos manuales para carga y descarga, contenedores de descarga, motores hidráulicos, uniones (repuesto para motor, cajas de ejes, mangas de eje, motores eléctricos, pistones, rejas de arado, reductores de presión, reguladores de presión, válvulas de presión, poleas, rastrillos, acoplador de ejes, silenciadores, reguladores de velocidad de motores, igniciones, cortadores de paja, transmisiones, válvulas de transmisión.

Lo anterior, se configura como otra condición para no permitir la inscripción de la marca solicitada, ya que se quebrantaría lo estipulado en el literal b) del citado artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dispone: *b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior”.*



Por lo señalado, este Tribunal considera que permitir la coexistencia registral de ambas marcas puede llevar al consumidor promedio a confundirse durante su acto de consumo, y por imperio de Ley, debe protegerse a la marca ya registrada en detrimento de la solicitada, tal y como lo afirma la doctrina al señalar que: *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”*. (Lobato, Manuel, **“Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”**, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288).

Así, puede precisarse que la marca que pretende registrarse no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los productos que comercializan ambas empresas; tal situación podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el comprador les atribuya, en contra de la realidad, un origen empresarial común, o sea que, por la similitud que puedan guardar las marcas, le lleve a asumir, a ese consumidor, que provienen del mismo comercializador.

SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la señora Marianella Arias Chacón, en representación de AISIN SEIKI KABUSHIKI KAISHA en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, da a las 11:15:13 horas del 3 de febrero de 2009, la cual se confirma.

SÉTIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la señora Marianella Arias Chacón, en representación de AISIN SEIKI KABUSHIKI KAISHA en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, da a las 11:15:13 horas del 3 de febrero de 2009, la cual se confirma. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33