



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2011-1049-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “FORCE ” (20)

SHYANG YUN TOOLS CO., LTD, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de origen Nos. 2011-7702)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 866-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las quince horas con cincuenta y cinco minutos del ocho de octubre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Ernesto Gutiérrez Blanco**, mayor, casado una vez, abogado y notario, vecino de Escazú, Calle Guachipelín, desde Bac San José, 300 N, casa 324, San José de Costa Rica, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos cuarenta y ocho-ochocientos ochenta y seis, en su condición de apoderado especial de la empresa **SHYANG YUN TOOLS CO., LTD**, una sociedad organizada y existente de acuerdo con las leyes de Taiwan, domiciliada en No. 23 Lane 742, Hemu Rd, Shengang, Taichung City 429, Taiwan, R.O.C., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cuarenta y cinco minutos, seis segundos del ocho de noviembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en fecha diez de agosto de dos mil once, el Licenciado Ernesto Gutiérrez Blanco, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**FORCE (DISEÑO)**”, bajo el expediente de



origen número 2011-7702, para proteger y distinguir en clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, “armarios con ruedas, no metálicos, cómodas, expositores (muebles), vitrinas (mueble), mangos de herramientas, no metálicos, estribos, (escalones) no metálicos, bancos de trabajo, no metálicos, cajas no metálicas, bancos de trabajo, sillas, mesas de metal, sillas de metal, muebles de oficina, y armarios de metal (muebles)”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución final dictada a las doce horas, cuarenta y cinco minutos, seis segundos del ocho de noviembre de dos mil once, rechaza la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO Que el Licenciado **Ernesto Gutiérrez Blanco**, en su condición de apoderado especial de la empresa **SHYANG YUN TOOLS CO., LTD**, el dieciocho de noviembre de dos mil once, interpuso recurso de revocatoria y recurso de apelación, contra la resolución supra citada, y el Registro mediante resolución dictada a las catorce horas, cuarenta y un minutos, nueve segundos del veintitrés de noviembre de dos mil once, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la 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 del 2010 al 12 de julio del 2011.

Redacta la Jueza Díaz Díaz , 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 probado el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa **KARTELL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**, domiciliado en Av. Héroes Ferrocarrilero No. 1325 Guadalajara, Jalisco, México, se encuentra inscrita la marca de fábrica **“FORZA”**, bajo el registro número **100872**, desde el 15 de abril de 1997, vigente hasta el 15 de abril de 2017, la cual protege y distingue en clase 20 internacional “contenedores no metálicos de varios tamaños, silla México (antes syroco, silla Jalisco, silla Boston, silla ryal, ganchos para ropa no metálicos, cestas caladas, cajas aplicables de madera o materia plásticas, mesas, barriles no metálicos, recipientes de embalaje en materias plásticas, armarios, bancos, biombos, cajones, camas, cómodas, escaleras de madera o materias plásticas, espejos, pupitres, vitrinas, sillas y taburetes”. (Ver folios 181al 182).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTIAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, fundamentándose en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos rechazó la solicitud de inscripción del signo solicitado **“FORCE (DISEÑO)”**, por considerar que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo, con la marca **“FORZA”**, y del estudio integral del signo propuesto se comprueba que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas, siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, lo que afecta el derecho de elección de éste y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a proteger.



La empresa solicitante **SHANG YUN TOOLS CO., LTD**, apela la resolución venida en alzada, indicando que está en desacuerdo con la afirmación del Apartado VII punto 1, y además desconoce lo señalado en el art. 89 de la Ley de Marcas. Que su representada es titular de la marca FORCE, Cl. 8 y, además, optó por limitar los productos únicamente a aquellos directamente relacionados con su giro comercial, esto es, el mercado de herramientas. Así, los productos solicitados en clase 20 son “armarios con ruedas para herramientas, no metálicos, expositores, mangos de herramientas, no metálicos y bancos de trabajo”, y por lo tanto es una ampliación lógica para el titular de una marca de productos consistentes en herramientas (cl 8), abarcar la protección de los armarios y mangos que van a guardar o ser utilizados por dichas herramientas. Que es relevante tener en cuenta en este caso el hecho de que su representada es titular de la marca FORCE en clase 8, inscrita desde el 2002 y que ha coexistido perfectamente en el mercado de Costa Rica con la marca objetada FORZA por casi 10 años. Que tampoco se está de acuerdo con la motivación desarrollada en el punto 5 del apartado VII, por cuanto creemos que el examinador no ha tenido en cuenta el giro comercial y canal de distribución de los productos comparados, que es por eso que los productos pese a clasificarse en la misma clase internacional, pueden ser claramente identificados por el consumidor, evitándose el riesgo que genera alguna posibilidad de confusión o asociación empresarial en el público consumidor. Que existen suficientes elementos para afirmar que no hay riesgo de confusión para el consumidor, tales como el principio de especialidad de la marca, y otros elementos distintivos entre ambos conjuntos marcarios, en especial el tipo de consumidor especializado, al que va dirigida la marca de su representante y el diseño de círculos que individualizan letra por letra la marca de su representada, frente a la unidad de la marca objetada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Partiendo de los alegatos expuestos por la representación de la sociedad recurrente, tenemos que, el agravio correspondiente, en cuanto a que el Registro de la Propiedad Industrial desconoce lo señalado en el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se observa como el **a quo** efectuó en la resolución impugnada un análisis del signo propuesto bajo el principio de especialidad, y es precisamente



de ese estudio que determina que *“Si bien es cierto, por medio del principio de especialidad una marca solicitada en una clase determinada pueda registrarse, aún existiendo una marca similar debidamente registrada para la misma clase, pero para productos totalmente diferentes, tal situación no se da en el caso de autos, pues en el presente expediente se trata de marcas similares para la misma clase, que protegen productos iguales y similares, motivo por el cual el principio de especialidad no se puede aplicar”*, de tal manera que el principio de especialidad aplica en productos que tengan total diferencia, no así, en productos relacionados, aún así cuando tengan la misma denominación.

En lo concerniente al argumento externado por el representante de la sociedad recurrente, en cuanto que la marca solicitada **“FORCE”** es una extensión de la marca **“FORCE”** inscrita en clase 8, y sobre la cual intenta amparar la presente solicitud de marca en el derecho que posee, considera este Tribunal, que el argumento referido no es admisible, toda vez, que el hecho de que la empresa apelante tenga inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial la marca **“FORCE”** en clase 8, tal y como consta de folios 154 al 155 del expediente, no le otorga un derecho para poder inscribir dicha marca en las diferentes clases internacionales, ya sea, clases relacionadas o no con la clase 8 citada, pues debe tenerse presente, que el análisis de cada solicitud de marca es independiente una de otra, siendo, que la solicitud que nos ocupa, sea, la inscripción del distintivo mencionado en clase 20 internacional, será considerada como independiente de la marca registrada en clase 8.

En virtud de lo indicado supra, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica y comercio **“FORCE”**, en clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, dado que existe semejanza de este signo con el distintivo inscrito **“FORZA”**, además, protegen productos que se relacionan entre sí, lo que configura un riesgo de confusión en el consumidor, al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas, contraviniendo así, lo dispuesto en artículo 8 incisos a) y b de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, ya que existe un derecho a favor de la empresa **KARTELL DE**



MEÉXICO S.A. DE C.V., titular de la marca “**FORZA**”, en clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que considera procedente este Tribunal confirmar la resolución venida en alzada y rechazar los argumentos de la recurrente.

QUINTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas expuestas se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Ernesto Gutiérrez Blanco**, en su condición de apoderado especial de la empresa **SHYANG YUN TOOLS CO., LTD**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cuarenta y cinco minutos, seis segundos del ocho de noviembre de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**FORCE (DISEÑO)**”, en clase 20 de la Clasificación, Internacional de Niza.

SEXTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 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 y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Ernesto Gutiérrez Blanco**, en su condición de apoderado especial de la empresa **SHYANG YUN TOOLS CO., LTD**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cuarenta y cinco minutos, seis segundos del ocho de noviembre de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**FORCE (DISEÑO)**”, en clase 20 de la Clasificación, Internacional de Niza. 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.-**NOTIFÍQUESE.**

Luis Gustavo Álvarez Ramirez

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

- **Oposición a la Inscripción de la marca**

- **TG: Inscripción de la marca**

- **TNR: 00:42.38**