



RESOLUCIÓN FINAL

EXPEDIENTE 2024-0202-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL **CATL**
SIGNO

CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO., LIMITED, apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2023-8766)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0037-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a
las catorce horas cincuenta y dos minutos del veintitrés de enero de
dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la
abogada María de la Cruz Villanea Villegas, vecina de San José,
cédula de identidad 1-0984-0695, en su condición de apoderada
especial de la empresa **Contemporary Amperex Technology Co.
Limited**, organizada y existente bajo las leyes de la República Popular
de China, domiciliada en No. 2 Xingang Road, Zhanguan Town,
Jiaocheng District, Ningde City, Fujian Province, China, en contra la
resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las
12:08:17 horas del 22 de febrero de 2024.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO



PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada Villanea Villegas, en su condición dicha, solicitó la inscripción como marca de fábrica y comercio del signo

CATL

en clase 9 para distinguir material para conducciones eléctricas [hilos, cables]; chip de circuito impreso; circuitos impresos; fuente eléctrica estable; condensadores eléctricos; electrodos de grafito; circuitos integrados; acumuladores eléctricos; cajas de acumuladores; pilas eléctricas; pilas para iluminación; placas para acumuladores eléctricos; acumuladores eléctricos para vehículos; cargadores de pilas y baterías; celdas galvánicas; pilas solares; acumuladores eléctricos para vehículos; células fotovoltaicas; cajas de acumuladores; baterías de ánodos; ánodos; cátodos; reductores para electricidad; fuentes de energía portátiles; vasos de acumuladores; baterías de ánodos; pilas galvánicas; rejillas para acumuladores eléctricos; dispositivos catódicos de protección antioxidante; anticátodos; rejillas para baterías solares para electricidad; cargadores para cigarrillos eléctricos.

Por resolución emitida a las 12:08:17 horas del 22 de febrero de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción, porque consideró que se incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

La representación de la empresa solicitante **Contemporary Amperex Technology Co. Limited**, presentó recurso de apelación contra lo resuelto por el Registro de origen y expresó como agravios lo siguiente:




1- Contemporary Amperex Technology Co. Limited es una empresa líder mundial en tecnologías innovadoras de nuevas energías, siendo ese su giro comercial.

2- La marca CAT es conocida en el ámbito de vagonetas, tractores y vehículos de esa índole, usados para la construcción.

3- Cada una de las marcas tiene un alto renombre en sus respectivas áreas, por lo que no son confundibles, por lo tanto, es aplicable el principio de especialidad marcaria.

SEGUNDO: HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos de tal naturaleza y relevante para el dictado de la presente resolución que, en la base de datos del Registro de la Propiedad Intelectual, la compañía CATERPILLAR INC, es titular registral de los siguientes signos marcarios:



1.  , registro 175868, vigente hasta el 11 de junio de 2028, para distinguir aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza, aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad, aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido, o imágenes, soportes de registro magnéticos, discos



acústicos, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores, aparatos e instrumentos eléctricos y electrónicos, aparatos e instrumentos para evaluaciones, aparatos y dispositivos de monitoreo, aparatos e instrumentos para diagnósticos, indicadores, calibradores y contadores de presión y de temperatura, hardware y software de computadoras, unidades de control, operadores interfaciales, equipo de seguridad, equipo GPS (sistemas de posicionamiento global), equipo para operación, control y monitoreo remotos de vehículos, equipos, maquinaria, motores, generadores de poder y camiones fuera de carretera, para movimientos de tierra, acondicionamiento de terrenos, manejo de materiales, construcción, minería, pavimentación, agricultura y silvicultura, baterías y cargadores de baterías, cables, conductos e interruptores, radios, equipos para telecomunicaciones, anteojos, anteojos de sol, juegos de CD-ROM, partes y accesorios para todos los productos antes descritos incluidos en la clase 9 (folios 81 y 82 expediente principal).

2. **CAT**, registro 174495, vigente hasta el 12 de mayo de 2028, para distinguir aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza ; aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad ; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; aparatos e instrumentos eléctricos y electrónicos ; aparatos e instrumentos para evaluaciones ; aparatos y



dispositivos de monitoreo; aparatos e instrumentos para evaluaciones; aparatos y dispositivos de monitoreo; aparatos e instrumentos para diagnósticos; indicadores, calibradores y contadores de presión y de temperatura; hardware y software de computadoras; unidades de control; operadores interfaciales; equipo de seguridad; equipo GPS (sistemas de posicionamiento global); equipo para operación, control y monitoreo remotos de vehículos, equipos, maquinaria, motores, generadores de poder y camiones fuera de carretera, para movimientos de tierra, acondicionamiento de terrenos, manejo de materiales, construcción, minería, pavimentación, agricultura y silvicultura; baterías y cargadores de baterías; cables, conductos e interruptores; radios; equipos para telecomunicaciones; anteojos; anteojos de sol; juegos en CD-ROM; partes y accesorios para todos los productos antes descritos (folios 91 y 92 expediente principal).

TERCERO: HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO: CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de marcas, en su artículo 2, define a la marca como:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir



los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

Para determinar si un signo contiene esta aptitud distintiva, el Registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos, intrínsecos y extrínsecos, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de rechazo contenidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, referidas a la capacidad misma del signo para identificar el producto o servicio, y que no vaya a producir un riesgo de confusión a los consumidores respecto de su origen empresarial.

El signo fue rechazado por causales extrínsecas. Se consideró que incurre en las siguientes prohibiciones:

Artículo 8. Marcas inadmisibles por derechos de terceros.

Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

- 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.
- 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.

[...]

Confrontando los signos marcarios en conflicto, se determina que sí existe semejanza entre ellos en grado tal que el consumidor está en riesgo de confusión o asociación. Para realizar este análisis, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas (decreto ejecutivo 30233-J) establece reglas a seguir:

Artículo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;



- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
- 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;
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de esta.

Los signos en conflicto son:

Signo solicitado	Marcas inscritas
	
Clase 9	CAT Clase 9

Debe iniciar este Tribunal indicando que no se acoge la fundamentación dada por el Registro de la Propiedad Intelectual



referida a una declaratoria de notoriedad de la marca **CAT**, y así utilizar tal hecho en el cotejo marcario, ya que de acuerdo al voto 0095-2010 dictado en el expediente 2009-0907-TRA-PI, tal declaratoria se dio dentro del principio de especialidad, y lo fue para *"...productos y servicios en general de maquinaria pesada tal como vagones, tractores, toda clase de vehículos y motores de combustión para mover tierra, para el acondicionamiento, acarreo y manejo de materiales y tierras, montacargas y repuestos estructurales, así como repuestos partes, y accesorios de los mismos."* Los productos ahora bajo cotejo son diferentes, por lo tanto, dicha declaratoria, realizada hace 15 años, no forma parte del cotejo marcario que ahora se realiza.

Indicado lo anterior, tenemos que, al realizar el cotejo a nivel gráfico, se aprecia que, en cuanto al elemento literal, el signo solicitado consta de cuatro letras, y las inscritas de tres letras, las cuáles además se encuentran contenidas en el signo solicitado en el mismo orden. Así, en este aspecto coinciden en un 75%, por lo que existe un alto grado de semejanza gráfica.

En el aspecto fonético nos encontramos también con un alto grado de similitud, ya que la única letra que tienen de diferencia, la consonante L al final del signo solicitado, al estar de seguido a la consonante T pierde sonoridad, y hace que al ser pronunciado suenen casi igual.

No se coteja el nivel ideológico ya que los signos son de fantasía.

Ahora bien, para que el riesgo de confusión exista no basta con que las marcas sean semejantes o que estas tengan una similitud parcial, sino que los productos o servicios que distinguen sean los mismos,



complementariamente afines o se asocien y relacionen entre ellos. En este sentido, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas dispone en su inciso e) que “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”.

De lo anterior se deduce que el fin del principio de especialidad radica en evitar el riesgo de confusión, impidiendo el registro de marcas que posean denominaciones idénticas o similares a las previamente inscritas, para amparar productos o servicios idénticos o similares.

Precisamente, las reglas que establece esta norma, 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 con anterioridad, 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 el artículo 25 de la Ley de marcas.

Conforme a ello, es claro que los signos distinguen productos relacionados, la marca solicitada en clase 9 distingue: material para conducciones eléctricas [hilos, cables]; chip de circuito impreso; circuitos impresos; fuente eléctrica estable; condensadores eléctricos; electrodos de grafito; circuitos integrados; acumuladores eléctricos; cajas de acumuladores; pilas eléctricas; pilas para iluminación; placas para acumuladores eléctricos; acumuladores eléctricos para



vehículos; cargadores de pilas y baterías; celdas galvánicas; pilas solares; acumuladores eléctricos para vehículos; células fotovoltaicas; cajas de acumuladores; baterías de ánodos; ánodos; cátodos; reductores para electricidad; fuentes de energía portátiles; vasos de acumuladores; baterías de ánodos; pilas galvánicas; rejillas para acumuladores eléctricos; dispositivos catódicos de protección antioxidante; anticátodos; rejillas para baterías solares para electricidad; cargadores para cigarrillos eléctricos y la marca registrada entre otros productos de la clase 9 protege: aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad, baterías y cargadores de baterías; cables, conductos e interruptores, partes y accesorios para todos los productos antes descritos incluidos en la clase 9.

Analizando los listados de los productos que se pretenden proteger con los de las marcas registradas son los mismos o se encuentran en una condición de íntima relación, coincidencia que impide su inscripción.

Con respecto a la probabilidad de confusión conviene desarrollar los diferentes tipos de confusión que cita la doctrina más conteste.

Confusión directa: resulta de la existencia de semejanza o identidad entre los signos que induce al consumidor a adquirir un producto o utilizar un servicio determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de cierto nexo entre los productos o servicios que distinguen. ***Confusión indirecta:*** en este caso la semejanza de los signos hace que el consumidor les atribuya un



origen empresarial común a los productos o los servicios que se le ofrecen, en contra de la realidad que es otra. (Manuel Guerrero Gaitán, (2016), El nuevo derecho de marcas, Universidad Externado de Colombia, p. 263)

Por lo tanto, no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica, como bien lo estableció el Registro en la resolución recurrida, y en aplicación además del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión indirecto para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que se advierte una identidad y relación entre los productos que pretenden protegerse y distinguirse con la marca solicitada y los productos amparados por la ya inscrita.

Así, no pueden acogerse los agravios expresados, ya que estos se refieren a una supuesta diferenciación gracias al giro comercial de la empresa que utiliza la marca CAT para equipo o maquinaria pesada, sin embargo, los listados bajo cotejo no se refieren a este tipo de productos, y más bien como se indicó estos son coincidentes y por lo tanto impiden la aplicación del principio de especialidad.

POR TANTO

Se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por María de la Cruz Villanea Villegas representando a **Contemporary Ampere Technology Co. Limited**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:08:17 horas del 22 de febrero de 2024, la que en este acto **se confirma**. Se da por agotada



la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

lvc/KQB/ORS/CMC/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles



TNR. 00.41.53

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55