



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0004-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA
Y COMERCIO

DEERE & COMPANY., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-7097)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0298-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con treinta y nueve minutos del tres de julio del dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado **Harry Zurcher Blen**, cédula de identidad 1-0415-1184, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la compañía **DEERE & COMPANY**, organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos, domiciliada en One John Deere Place Moline, Illinois 61265-8098, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:55:24 horas del 12 de noviembre de 2024.

Redacta la juez Quesada Bermúdez



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 5 de julio de 2024, el abogado Pedro Eduardo Díaz Cordero, cédula de identidad 1-0756-0893, vecino de Heredia, en su condición de apoderado especial de la **COOPERATIVA AUTOGESTIONARIA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE VERTEX R.L.**, cédula jurídica 3-004-658675 domiciliada en la provincia de San José, Tibás, San Juan, frente a Durpanel, contiguo a la plaza de Deportes de Colima, solicitó la



inscripción de la marca de fábrica y comercio para proteger y distinguir en clase 12 internacional: vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.

Luego de publicados los edictos y dentro del plazo de Ley, el abogado Harry Zurcher Blen, de calidades y condición indicadas, interpuso oposición en contra de la solicitud presentada debido a la semejanza gráfica, fonética e ideológica, con la marca de su



representada así como por la relación con los productos que esta protege; debido a que, permitir su inscripción generaría confusión en el consumidor y violentaría gravemente los derechos de su representada, pues el consumidor podría considerar que se trata del mismo titular o que ambas empresas se encuentran relacionadas, lo cual no es así (folio 9 a 15, expediente principal).



La oposición presentada se comunicó al solicitante, quien mediante documento adicional 2024-012916 del 21 de agosto de 2024, indicó que la marca de su representada se acompaña de la denominación "GAZ" por medio de la cual el consumidor la nombraría y se identifica con el color rojo y el escudo gris que la acompaña; además, la figura del animal es muy diferente al que contiene el signo inscrito. Las marcas son muy diferentes, y su simple comparación permite determinar que entre ellas no existe confusión o error para el público consumidor (folio 42 a 51, expediente principal).

Con resolución emitida a las 14:55:24 horas del 12 de noviembre de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual declaró sin lugar la oposición interpuesta por la compañía **DEERE & COMPANY**, al determinar que el signo solicitado no incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas y otros signos



distintivos, por lo tanto, acogió la solicitud del signo en clase 12 internacional, pedido por la **COOPERATIVA AUTOGESTIONARIA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE VERTEX R.L.** (folio 54 a 61, expediente principal).

Luego de la audiencia conferida por este Tribunal, el representante de la compañía **DEERE & COMPANY**, señaló como agravios lo siguiente:

1. Las similitudes gráficas entre ambas marcas son considerables; ambas incluyen el diseño de un venado, elemento icónico de la marca John Deere, posicionado en la misma dirección y con una disposición similar. Además, aunque existen otros elementos en la marca



solicitada, estos no son suficientemente distintivos para contrarrestar la similitud con la marca registrada.

2. La marca registrada goza de prelación y de un nivel de reconocimiento significativo en el mercado, debido a la figura del venado como elemento característico, hecho que aumenta el riesgo de asociación entre las marcas, lo cual podría inducir al consumidor a creer que ambas provienen del mismo titular, lo que podría afectar la libre competencia y generar un impacto negativo en la percepción del consumidor.

3. Aunque ambas marcas sean de naturaleza figurativa y carezcan de pronunciación, ello no impide que exista confusión visual, puesto que el consumidor identifica las marcas principalmente por sus elementos gráficos. El hecho de que las marcas no tengan un componente fonético no elimina el riesgo de confusión basado en su similitud gráfica y conceptual.

4. La comparación ideológica debe centrarse en las similitudes visuales y el impacto que estas generan en el consumidor. La imagen del venado, utilizada por su representada como elemento distintivo en sus productos, crea una fuerte asociación en la mente del consumidor con la marca registrada. Las diferencias que señaló el Registro son mínimas y no alteran la percepción general del consumidor, que podría identificar a ambas marcas como el mismo signo, dado que el venado está posicionado de manera similar en ambos signos.

5. Ambas marcas pertenecen a la misma clase y los productos están estrechamente relacionados; por ende, utilizan los mismos canales de distribución, lo que eleva aún más el riesgo de que los consumidores los confundan. Además, representa una infracción del derecho



de exclusividad del titular de la marca registrada, por lo que, las dos marcas no pueden coexistir sin causar un perjuicio en el mercado.

6. John Deere es una marca mundialmente reconocida, con una trayectoria de más de un siglo en el mercado y una fuerte presencia en el sector agrícola, de maquinaria pesada y jardinería. Su icónico logotipo del venado en salto es un elemento distintivo que ha adquirido carácter notorio y renombre en múltiples jurisdicciones, lo que otorga a su representada una protección reforzada. Adjunta resoluciones administrativas de España y México, en las que se declara el reconocimiento y notoriedad de la marca “JOHN DEERE”, y los enlaces que evidencian su presencia en el mercado de Costa Rica y a nivel global.

7. Es responsabilidad de un país reconocer la notoriedad de marcas cuando han sido debidamente admitidas como tales en otras jurisdicciones de los Estados miembros del Convenio de París.

Asimismo, se apersonó el abogado Eduardo Díaz Cordero, en representación de la empresa solicitante y entre otras consideraciones expresó que entre las marcas no existe ninguna similitud gráfica, fonética o ideológica. Además, solicitó a este Tribunal tener como parte de sus argumentos los presentados en el escrito de respuesta a la oposición presentada ante el Registro de la Propiedad Intelectual.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio:



propiedad de **DEERE & COMPANY**, registro 268254, inscrita el 12 de enero de 2018 y vigente hasta el 12 de enero de 2028, para proteger en clase 4: aceites y grasas industriales; incluyendo grasa para máquinas; lubricantes; composiciones para absorber, regar y concentrar el polvo; y en clase 12: vehículos para su uso en la agricultura, horticultura, paisajismo y silvicultura y sus partes; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática (folios 52 y 53, expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. El oponente no demostró el reconocimiento de la notoriedad de la marca en la que fundamenta su oposición.

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 y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas) determina que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme al artículo 8 cuyos incisos a) y b), aplicables al presente caso, señalan:



- 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, [...] 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 [...] de origen anterior.

Para determinar las similitudes entre los signos es necesario cotejarlos desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico, así como en relación con los productos que cada uno distingue o pretende distinguir. En el cotejo solo se hará referencia a la clase 12 del signo inscrito. Los signos en conflicto son los siguientes:

<u>Marca solicitada</u>	<u>Marca inscrita</u>
	
Clase 12: vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática	Clase 12: vehículos para su uso en la agricultura, horticultura, paisajismo y silvicultura y sus partes; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.

La marca solicitada es un signo mixto, pues se compone de un elemento denominativo y otro figurativo. En este tipo de signos, tanto la doctrina como la jurisprudencia administrativa han indicado que, a la hora de determinar las similitudes, prevalece el elemento



denominativo sobre el gráfico, pero esa regla tiene su excepción. Por su parte, el signo inscrito es figurativo, únicamente se compone del diseño de un venado blanco sobre un fondo negro.

De conformidad con lo anterior, es criterio de este Tribunal que el elemento figurativo de los signos en pugna se desplaza a un primer plano dejando como secundario el elemento denominativo del signo solicitado, esto debido a que, al observar la marca registrada



la imagen del venado es lo único que detalla el consumidor en el acto de consumo, debido a que es con esa figura que se identifica



el producto en el mercado. En la marca solicitada el elemento figurativo también resulta ser el principal y es similar al de la marca registrada.

Con respecto al elemento denominativo del signo solicitado, que es la palabra **GAZ**, no se considera un componente dominante en el signo, debido a que, como se indicó, desde el punto de vista gráfico el elemento más llamativo es la figura del animal y de esa misma manera lo va a percibir el consumidor. En consecuencia, los signos presentan similitud gráfica, puesto que visualmente lo primero que capta el consumidor es la figura del venado; los demás elementos agregados al signo solicitado (si bien pueden ser distintivos), no eliminan la similitud con la marca registrada.

En el plano fonético no es posible realizar la comparación de los signos porque solo el solicitado contiene un elemento denominativo.



Respecto al ámbito ideológico, es claro que el elemento figurativo de ambos signos evoca el mismo concepto debido a que coinciden en la figura del venado. En el presente caso, no es posible obviar que el consumidor se guía en su acto de consumo tanto por la percepción gráfica y el recuerdo que evoca esa percepción, inclusive a la hora de recomendar el producto, lo hará atendiendo al nombre del venado, que es en su totalidad la marca registrada.

No se requiere un análisis exhaustivo para determinar que son mayores las semejanzas que las diferencias en el plano gráfico e ideológico, por lo que el análisis se debe continuar en atención a los productos que distinguen o pretenden distinguir las marcas, de conformidad con el principio de especialidad contenido en el artículo 24 del reglamento a Ley de marcas que en su inciso e) indica: “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”, por lo que se procede analizar si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Del cotejo de productos se observa con claridad que ambos signos coinciden también en este aspecto; la marca solicitada pretende distinguir: vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, productos que están contenidos en la lista de los que distingue la marca registrada: vehículos para uso en la agricultura, horticultura, paisajismo y silvicultura y sus partes; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática; estos se ubican en la clase 12 internacional, por lo que ambas marcas tienen la misma naturaleza



mercantil, su actividad tiene un mismo destino, los productos serán utilizados de la misma manera, por consiguiente, serían competidores en el mercado, situación que impide su coexistencia registral.

Al respecto, la doctrina ha abordado este tema e indica que:

[...] la identidad de los canales de comercialización será un indicio claro de la similitud de los productos comparados cuando estos se ofrecen al público en establecimientos autorizados en la venta de tales productos, o bien en una sección especializada de unos grandes almacenes o de un supermercado. (Fernández Nóvoa, C., Otero Lastres, J.M. y Botana Agra, M. (2009). *Manual de la Propiedad Industrial*. Marcial Pons, p. 608).

En el caso particular concurre lo citado por el autor, puesto que los productos protegidos por las marcas en pugna serían comercializados en los mismos canales de distribución, En este sentido es obvio que el titular de la marca registrada goza de los derechos que genera su inscripción previa, frente a todas las categorías de riesgo de confusión que se susciten, como el origen empresarial de sus productos.

Además, en caso de que existan dudas en cuanto a la probabilidad de confusión, tales dudas deberán resolverse necesariamente a favor de quien registró anteriormente y en contra del solicitante, quien tiene el deber de seleccionar una marca que no cause confusión con otra ya registrada y en uso en el mercado. Ante el inmenso campo que ofrece la fantasía y la imaginación, nada justifica la elección de signos que compartan tales semejantes capaces de producir perjuicios a derechos prioritariamente adquiridos. En este caso la figura del venado resulta arbitraria para vehículos, por lo tanto, bloquea cualquier registro de figuras iguales o similares al venado, de no



realizarse dicha protección el derecho que emana del acto de registro sería nulo o absurdo.

Respecto a la notoriedad del signo inscrito, este Tribunal debe señalar que no hay prueba conforme a los criterios establecidos en los artículos 44 y 45 de la Ley de marcas, en concordancia con lo que establece el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y el Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC); requisito necesario para reconocer o declarar la notoriedad de un signo marcario.

Las resoluciones administrativas aportadas por el apelante, emitidas por la Oficina Española de Patentes y Marcas y el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual declara, en las que, según el recurrente se declara la notoriedad de la marca “JOHN DEERE”; no corresponden a declaratorias de notoriedad en esos países de la marca fundamento de la presente oposición, sino que refieren a rechazos de marcas presentadas en relación con signos reconocidos como tales; además, mencionan varios signos diferentes entre los cuales no se observa el diseño del venado objeto de estudio. Además, los enlaces incorporados en su escrito, que según indicó, evidencian su presencia en el mercado de Costa Rica y a nivel global de la marca propiedad de su mandante, tampoco son prueba idónea y suficiente para declarar la notoriedad del signo; motivo por el cual sus argumentos en ese sentido no son de recibo.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De conformidad con las anteriores consideraciones, es evidente la posibilidad de que surja riesgo de confusión directo e indirecto entre los signos cotejados,



debido a las similitudes gráficas e ideológicas del signo solicitado con



el inscrito y de permitirse la inscripción de la marca



solicitada se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas. En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por Harry Zurcher Blen, apoderado especial de la compañía **DEERE & COMPANY**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:55:24 horas del 12 de noviembre de 2024, la cual **se revoca**; se declara con lugar la oposición presentada



y se rechaza la marca solicitada por la empresa **COOPERATIVA AUTOGESTIONARIA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE VERTEX R.L.**

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el abogado Harry Zurcher Blen, apoderado especial de la compañía **DEERE & COMPANY**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:55:24 horas del 12 de noviembre de 2024, la cual **se revoca**; se declara con lugar la oposición presentada y se rechaza la marca



solicitada por la empresa **COOPERATIVA**



AUTOGESTIONARIA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE VERTEX R.L., Sobre lo resuelto en este caso 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 dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

omaf/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB



DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

DESCRIPTORES.

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TNR: 00.41.55