

## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-552-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de inscripción de la marca de comercio y servicios “FG WILSON” (DISEÑO)**

**FG WILSON (ENGINEERING) LIMITED., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2685-09)**

**Marcas y otros Signos Distintivos**

## ***VOTO 097-2012***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO**, San José, Costa Rica, a las catorce horas, del siete de febrero de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Aarón Montero Sequeira, mayor, casado, abogado, vecino de San José, Abogado, con cédula de identidad número uno- novecientos ocho- cero cero seis, en su condición de apoderado especial de la empresa **FG WILSON (ENGINEERING) LIMITED.**, organizada y existente bajo las leyes del Reino Unido, domiciliada en United Kingdom, Old Glenarm Road, Larne Co. Antrim, BT cuarenta uno EJ, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con nueve minutos de cinco de marzo de dos mil diez.

## **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha 30 de Marzo del 2009, el Licenciado Alvaro Enrique Dengo Solera, casado, abogado, cédula uno- quinientos cuarenta y cuatro- cero treinta y cinco, en su condición de Apoderado Especial del señor **Néstor Rodrigo Correa Gonzalez**, soltero, comerciante, ciudadano colombiano, cédula de ciudadanía ocho cero cuatro cero seis dos nueve seis, solicita se inscriba la marca de comercio y servicios “**FG WILSON**” (**DISEÑO**), para distinguir y



proteger: “En clase 07 internacional Maquinas 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. En clase 35 internacional: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina”

**SEGUNDO.** Que una vez publicado el edicto de ley, hubo oposición a esa solicitud, siendo que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas con nueve minutos de cinco de marzo de dos mil diez, resolvió declarar parcialmente con lugar esa oposición : “ 1) **DENEGAR LA INSCRIPCIÓN** de la marca solicitada en clase 7 internacional y 2) **ACOGER LA INSCRIPCIÓN** de la marca solicitada en clase 35 internacional,(...)”, la que fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

**TERCERO** 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 invalidez 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 julio del 2011.

**Redacta la Jueza Mora Cordero; y**


### **CONSIDERANDO**

#### **PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS.**

Se acoge los hechos que como probados y no probados indica el *a quo* en la resolución apelada, indicándose solamente que el hecho probado primero encuentra su sustento en folios 39 al 41 y del 55 al 57 del expediente.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, habiendo analizado en forma conjunta y global la marca solicitada consideró que el signo solicitado “**FG WILSON**” (**DISEÑO**) y los inscritos “**FG WILSON**”,



número de registro 196921, y  número de registro 196792, en clase 7, propiedad de la oponente, se advierte una identidad gráfica, fonética e ideológica, provocando la existencia de un riesgo de confusión, que puede provocar errores en los consumidores, debido a que los productos que protege el signo solicitado están dentro de los que protegen los signos inscritos y que se comercializan en los mismos canales del mercado, siendo las semejanzas mayores que las diferencias, por lo que no es posible su coexistencia registral, razones por las cuales debe declararse con lugar la oposición y denegarse la solicitud presentada en clase 7 internacional. En cuanto a la inscripción de la marca de servicios pretendida “**FG WILSON**” (**DISEÑO**) en clase 35 internacional, consideró ésta instancia que no existen argumentos desde el punto de vista legal para denegar dicha solicitud.

Por su parte, el recurrente en concreto se refiere inicialmente a la prueba aportada para demostrar la notoriedad de su marca inscrita **FG WILSON**, según el artículo 45 de la Ley 7978, para lo cual externa varios criterios, como la extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca; la antigüedad de la marca y su uso constante; el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue, e indica que demostrada así la notoriedad de la marca solicitada, el principio de especialidad que requiere que los productos sean de la misma clase o naturaleza, o que se puedan asociar o relacionar, no se aplica de acuerdo a la jurisprudencia reiterada del Tribunal y en aplicación del Art.44 párrafo tercero de la Ley de Marcas. Continúa señalando sobre el riesgo de confusión para el público entre la clase 35 y las clases 7, 11,37 y 39 cuando existe identidad entre los signos; y manifiesta que en caso de que el Tribunal no considere que las marcas de su representada son notoriamente conocidas, solicita que de todos modos se revoque el registro de la marca solicitada ya que permitir el registro de los servicios de la clase 35 llevará al público relevante a confusión, siendo un hecho innegable que FG WILSON es una empresa sólida, seria, de difusión internacional y en constante expansión, lo cual conoce el Sr. Correa y se quiere aprovechar con su solicitud de marca, y en Panamá al igual que en Costa Rica intentó registrar la marca FG Wilson en las clase 7 y 35, y en ambas clases se rechazó su registro con base en



derechos anteriores de su defendida FG Wilson en Panamá y en muchos otros países alrededor del mundo. Agrega además que existen argumentos suficientes para denegar el registro de la marca impugnada en la clase 35, no solo por la similitud entre los servicios de esta clase y los productos que ofrece mi defendida, sino además en aras de evitar que se consolide un acto de competencia desleal contemplado en el artículo 8 k) de la ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Por último se refiere a la mala fe del solicitante de la marca, el señor Néstor Correa, para lo que se fundamenta en las declaraciones del señor Guillermo Arias, quien fue llamado como testigo en el juicio de cognición, e indica que todo apuntaba a una intención clara del Sr. Correa o del Sr. Guillermo Arias de apropiarse del signo de su defendida y de engañar al público, al realizar actos de competencia desleal.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO.** La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona. Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, como es el caso que nos ocupa, pues ambos signos protegen servicios similares que aunque se encuentren en clases diferentes generan el “*riesgo de confusión*”, al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de esos productos. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia. En función de lo anterior, y para evitar que ese riesgo se presente, en la normativa marcaria se establece la prohibición de registrar un signo cuando se afecte algún derecho de terceros por el posible riesgo de confusión y asociación y más aún, el numeral 25 de ese mismo cuerpo normativo que otorga al titular de una marca ya registrada el derecho exclusivo de impedir que sin su consentimiento terceros utilicen un signo idéntico o similar para bienes o servicios iguales, parecidos o relacionados. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ante un caso de similitud de signos manifestó:

“ El signo igual o idéntico no está prohibido por sí mismo como irregistrable, sino en cuanto pueda ser causa para que el consumidor caiga en el error o engaño de suponer que todos



*los productos a que se refiere la marca son originarios del mismo productor o empresario, evitándose de este modo, en el consumidor el error o confusión sobre la procedencia de los productos o servicios teniendo en cuenta la naturaleza de dichos productos.*

“ *Para que subsista la prohibición, se requiere que entre las dos marcas que se analizan exista una confundibilidad que imposibilite su diferenciación, lo que genera la figura del ‘riesgo de confusión’, evitando que las marcas sean ‘claramente distinguibles’.* La existencia de este riesgo, conduce a la irreregistrabilidad de una marca que produzca confusión con otra ya registrada para productos o servicios de la misma clase. ” (Ver Proceso 09-IP-94, sentencia del 24 de marzo de 1995. Los subrayados no son del original).

Para que prospere el registro de un signo distintivo, 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, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico, por lo que este Tribunal considera que en el caso en disputa, permitir que se registre la marca **“FG WILSON” (DISEÑO)** en clase 35, puede ocasionar que se origine un riesgo de confusión al público que va a acceder a este tipo de servicios, llevándolo a pensar que los servicios de esta clase, como por ejemplo administración general, gestión de negocios comerciales son de las empresas **FG WILSON (ENGINEERING) LIMITED**, ya que esta distribuye y comercializa productos en clase 7, 11, 37 y 39, existiendo para este Organo Colegiado una íntima relación entre los productos de las clases ya inscritas con la clase 35 que es la pretendida y admitida por el registro por lo que en aras de dar cumplimiento a la protección que emana de la normativa marcaria se debe denegar la inscripción en ambas clases solicitadas.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión 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 atenderse 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); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea 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, ello, de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En relación a los agravios presentados por la parte recurrente estima este Organo de Alzada que efectivamente tal y como lo indico el *a quo* no se puede declarar la notoriedad por cuanto no existen los elementos suficientes para valorarla y otorgarle este privilegio, debido a que, a pesar que de la prueba aportada se desprende que el signo oponente se encuentra inscrito en varios países, existiendo ayuno en el expediente en cuanto a la prueba para determinar la notoriedad de conformidad con el artículo 45 de la ley de rito y demás legislación pertinente, coincide este órgano con el criterio emanado por el Registro de la Propiedad Industrial al no otorgarle la solicitud de notoriedad, y por ultimo en cuanto a la mala fe, siendo que esta instancia no entra a conocer este tipo de agravios, no se requiere la prueba que se está solicitando en dicho sentido.

Partiendo de lo expuesto, y siendo verificadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión que la marca inscrita y la solicitada, son marcas similares y que **su eventual coexistencia implicaría alguna suerte de confusión y asociación del público consumidor,** máxime que protegen servicios similares.

Conforme a las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca de comercio y servicio **“FG WILSON” (DISEÑO)**, vista en su conjunto, no goza de suficiente distintividad para identificar los productos que enlista, encontrándose dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por ley, por lo que resulta procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **FG WILSON (ENGINEERING) LIMITED.,** en contra de la resolución dictada por el Registro de la

Propiedad Industrial, la cual en este acto se revoca.

**CUARTO. 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 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO:**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Aarón Montero Sequeira, en su condición de apoderado especial de la empresa **FG WILSON (ENGINEERING) LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con nueve minutos de cinco de marzo de dos mil diez, la que en este acto se revoca, declarándose con lugar la oposición interpuesta y denegándose también la inscripción en la clase 35 de la marca solicitada **“FG WILSON” (DISEÑO)**. Se da por agotada la vía administrativa. 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. **NOTIFÍQUESE.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

### **MARCAS INADMISIBLES**

#### **TE: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TNR: 00.41.53**