

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0472-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como marca del signo TYCO ELECTRONICS

Tyco International Services GmbH, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 5030-07)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 1074-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas diez minutos del cuatro de setiembre de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Edgar Zürcher Gurdián, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos treinta y dos-trescientos noventa, en su condición de apoderado especial de la empresa Tyco International Services GmbH, organizada y existente según las leyes de la Confederación Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:09:19 horas del 5 de febrero de 2009.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 10 de mayo de 2007, el Licenciado Edgar Zürcher Gurdián, representando a la empresa Tyco International Services GmbH, solicita se inscriba la marca para productos y servicios **TYCO ELECTRONICS** en las siguientes clases:

1. Clase 7: Máquinas y herramientas maquinarias; motores y propulsores (excepto motores para vehículos terrestres); partes de acoplamientos y de transmisión (excepto para vehículos terrestres); implementos agrícolas (aparte de los que operan manualmente); incubadoras para huevos; componentes electrónicos para maquinas, herramientas, motores

y propulsores; partes automotrices; montajes de tableros de circuitos impresos y maquinas de fabricación; maquinas para etiquetar; maquinas para ensamblar, limadora y maquinas para hacer arnés, todos los productos se relacionan con la electrónica.

2. Clase 8: Herramientas e implementos manuales (operados manualmente); cubiertos, armas de cinto; maquinas de afeitar; herramientas e implementos manuales electrónicos; partes y componentes para herramientas e implementos manuales e implementos y herramientas manuales electrónicos, todos los productos se relacionan con la electrónica.
3. Clase 9: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, de investigación, fotográficos, cinematográficos, ópticos, pasa pesar, para medir, para señalar, para monitorear (supervisión), para salvar vidas y para enseñar; aparatos e instrumentos para conducir, conectar, transformar, acumular, regular o controlar la electricidad; aparatos para grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes magnéticos de datos, discos para grabar; maquinas automáticas expendedoras y mecanismos para aparatos operados con monedas; registradoras; maquinas calculadoras; computadoras y equipos procesador de datos; aparatos para extinguir el fuego; partes y sistemas electromecánicos y componentes de los mismos; sistemas conectores; sistemas mecatrónicos; relés; automotrices, relés de telecomunicación, industriales y de computo; aparatos eléctricos; terminales y conectores; tomas de soportes de chips; circuitos; sensores; sensores de radar; sensores inductivos; sensores de gas (eléctricos, electrónicos, magnéticos, ordenadores); subsistemas y componentes inalámbricos; antenas; antenas GPS; sistemas de antenas; receptores; receptores GPS; tableros de circuitos; pantallas de tacto (Eléctricos, electrónicos, magnéticos, ordenadores); aparatos interactivos; equipos procesador de tableros y cables; magnéticos; resistencias; resistencias de energía; inductores eléctricos; inductores de energía; interruptores; tarjetas inteligentes; productor Ópticos de fibra; productos electro-Ópticos; placas posteriores; interconectares de placas posteriores; atenuadores; multiplexores; amplificadores; sistemas telemáticos; software de computadoras; amplificadores; filtros; filtros de línea de energía; filtros de señales; díplexores; condensadores; circuladores; aislantes (eléctricos, electrónicos, magnéticos,

ordenadores); resistencias; transformadores; acopladores; baterías; terminales de baterías; conectores de energía; productos para microondas; mezcladores; modulares; convertidores; disparadores de calor; contadores; motores; controladores; etiquetas, componentes y sistemas RFID; aparatos de circuitos de protección; cortacircuitos; fusibles; sistemas de radar; componente **RF**; cercadores; caja de interruptores; cercadores y cobertores termoretráctiles (Eléctricos, electrónicos, magnéticos, ordenadores); componentes de identificación y etiquetamiento; sensores; aparatos para la organización de cables; paneles; radios; accesorios para radios; etiquetamiento; sensores; aparatos para la organización de cables; paneles; radios; accesorios para radios; convertidores de energía; sistemas de baterías; teclados numéricos; monitores; cables Ópticos de fibra y eléctricos; arneses Ópticos de fibra y eléctricos; componentes y controladores de iluminación; circuitos integrados; sistemas táctiles; accesorios para cables de alta tensión, todos los productos se relacionan con la electrónica.

4. Clase 17: Caucho, goma de gutta-percha, goma, amianto, mica y productos hechos de estos materiales y no incluidos en otras clases; plásticos en forma extrudida para utilizar en la manufactura; materiales para empacar, conservar y aislar materiales; tuberías flexibles, no de metal; tubería; productos de Gaucho; productos acústicos y térmicos; productos y materiales eléctricos de aislamiento; tuberías; mangueras; productos y materiales de aislamiento, todos los productos se relacionan con la electrónica.
5. Clase 37: Construcción de edificios; reparación; servicios de instalación; servicios automotrices; servicios de construcción; contratación eléctrica; instalación, mantenimiento y reparación; instalación, mantenimiento y reparación de equipo y sistemas eléctricos; instalación, mantenimiento y reparación de máquinas, todos los productos se relacionan con la electrónica.
6. Clase 38: Servicios de telecomunicación, servicios de comunicación; servicios de comunicación terrestre, inalámbrica y submarina, todos los productos se relacionan con electrónica.

SEGUNDO. Que a las 14:09:19 horas del 5 de febrero de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de inscripción.

TERCERO. Que en fecha 25 de febrero de 2009, la representación de la empresa Tyco International Services GmbH planteó apelación contra de la resolución final antes indicada.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De importancia se tiene el siguiente: que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito a nombre de T.P.E. S.A. el nombre comercial



registro N° 168740, para distinguir un establecimiento dedicado a la fabricación de partes electrónicas para la exportación, ubicado en Alajuela, El Coyol, Zona Franca BES, local 19 (Ver folios 114 y 115).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando la existencia de identidad gráfica, fonética e ideológica entre el signo solicitado y el nombre comercial inscrito, así como la similitud entre los productos y servicios que pretende distinguir el signo solicitado de frente al giro comercial del establecimiento distinguido con el nombre comercial, denegó la inscripción solicitada.

Por su parte, el recurrente indica en escrito presentado ante este Tribunal que no se realizó un análisis integral de los signos cotejados, que hay diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas, que la empresa solicitante tiene gran renombre internacional, por lo que ambos signos pueden coexistir.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Iniciamos el presente análisis citando al tratadista Manuel Lobato, quien trata el tema de la gradación de la aptitud distintiva de los signos inscritos y cómo ésta impide posteriores registros de signos semejantes:

“El grado de distintividad (sic) del signo prioritario determina también el alcance de la protección. Cuanto más distintivo sea dicho signo, más difícil será justificar la compatibilidad de otro signo posterior similar. Un signo altamente distintivo confiere a su titular un halo de protección mayor que el que posee, por ejemplo, una marca descriptiva que haya superado el examen de registrabilidad (sic).” (**Lobato, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 301.**)

Tomando en cuenta la doctrina expuesta, y al contraponer el nombre comercial inscrito



con el signo solicitado

TYCO ELECTRONICS

y siguiendo el criterio dado por el artículo 24 inciso b) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante, Reglamento), vemos como la aptitud distintiva en ambos se centra en las palabras TICO y TYCO, conteniendo además el nombre comercial inscrito un elemento gráfico correspondiente a la imagen de un tucán. Entonces, a nivel gráfico, vemos como las palabras TICO y TYCO tan sólo se diferencian por una letra. A nivel fonético, si bien la palabra TYCO bajo la usanza inglesa suena como “taico”, en idioma español al sonar la letra Y como “í” al encontrarse en medio de dos consonantes dicha palabra sería pronunciada por el consumidor costarricense como “tico”, por lo que en este nivel encontramos identidad entre ambos signos. En el nivel ideológico, al incluir ambos signos el término genérico ELECTRONICS, llevan implícita la idea de que los productos, servicios y giro comercial se refieren al sector de la electrónica. Por lo tanto, en estos tres niveles, contrario a lo estimado por el apelante, encontramos similitud e identidad entre los signos cotejados. Y a esto unimos el hecho de que el nombre comercial inscrito presenta un mayor grado de aptitud distintiva al ser un signo de tipo mixto, compuesto por elementos denominativos y gráficos, que el solicitado, que tan solo es denominativo, por lo

que su halo de protección (Lobato **dixit**) es mayor e impide que signos tan parecidos como el propuesto puedan ingresar al Registro.

Y respecto de los productos y servicios que se pretenden proteger con el signo solicitado, vemos como todos estos están referidos o relacionados al campo de la electrónica, por lo que existe posibilidad de asociación o relación entre ellos y el giro comercial de la empresa cuyo nombre comercial se encuentra inscrito. (artículo 24 inciso e) del Reglamento).

Así, la solicitud cae dentro de las prohibición establecida en el inciso d) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, que dispone:

“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:

(...)

d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior. (...)"

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo TYCO ELECTRONICS no puede constituirse en una marca registrada, por encontrarse inscrito el nombre comercial



. Por ende, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto

por la empresa Tyco International Services GmbH en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:09:19 horas del 5 de febrero de 2009, resolución que en este acto se confirma.

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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo número 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en La Gaceta de fecha 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Tyco International Services GmbH en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 14:09:19 horas del 5 de febrero de 2009, la que en este acto se confirma. 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. **NOTIFIQUESE.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33