

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0597-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica: “DENSO” (17)

DENSO HOLDING GmbH & CO, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 12457-2011)

Marcas y otros signos

VOTO No. 1216-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con cincuenta minutos del quince de noviembre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Ricardo Vargas Aguilar**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de Cartago, titular de la cédula de identidad número tres-trescientos cuatro-cero ochenta y cinco, en mi condición de apoderado especial de la empresa **DENSO-HOLDING GMBH & CO**, sociedad organizada y existente de conformidad a las leyes de la República Federal de Alemania, domiciliada en Feiderstrabe 24, 51371 Levrkusen, República Federal de Alemania, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas cuarenta y un minutos, treinta y tres segundos del nueve de mayo de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecinueve de diciembre de dos mil once, el Licenciado Ricardo Vargas Aguilar, en su condición de gestor de negocios de la empresa **DENSO-HOLDING GMBH & CO**,



solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**DENSO**”, para proteger y distinguir en clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza, productos aislantes, productos de protección térmica (calorifugos) para instalaciones técnicas, para tubos y recipientes, materias plásticas y elásticas para calafatear y juntas para tubos de gres, cemento, hormigón, metal o materias plásticas, materias plásticas y elásticas para calafatear y juntas entre piezas de construcciones, guarniciones de juntas, cauchos naturales y sintéticos y sucedáneos de materias plásticas, así como mezclas de estas materias entre sí y con materias bituminosas, pinturas, masas, masillas, pastas, emulsiones y dispersiones, perfiles, vendas, cintas, tiras, laminas, cuerdas, mangueras, tubos, placas, franjas, así como anillos macizos o espumados, todos los productos destinados a la protección anticorrosiva, protección de construcciones, aislamiento e impermeabilización”.

Al folio 10 del expediente el Licenciado Vargas Aguilar, en representación de la empresa referida solicita se eliminen de la lista de productos los siguientes: **pinturas, emulsiones y anticorrosivos**.

SEGUNDO. Que mediante resolución final de las nueve horas, cuarenta y un minutos, treinta y tres segundos del nueve de mayo de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada..

TERCERO. Que en fecha veinticuatro de mayo de dos mil doce, el Licenciado Ricardo Vargas Aguilar, en representación de la empresa **DENSO-HOLDING GMBH & CO**, interpuso ante el Registro de la Propiedad Industrial recurso de revocatoria y recurso de apelación, en contra de la resolución final antes indicada, y el Registro mediante resolución de las once horas, cincuenta y siete minutos, cuarenta y seis segundos del veintiocho de mayo de dos mil doce, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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. Este Tribunal en lista como tal el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas a nombre de la empresa **DENSO CORPORATION**, las siguientes marcas de fábricas: **Marca “DENSO”**, inscrita bajo el registro número **99324**, desde el 27 de enero de 1997, vigente hasta el 27 de enero de 2017, en **clase 11** Internacional, para proteger y distinguir “aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de destrucción de agua e instalaciones sanitarias. **Marca “DENSO (DISEÑO)”**, inscrita bajo el registro número **149836**, desde el 30 de setiembre de 2004, vigente hasta el 30 de setiembre de 2014, **en clase 11** Internacional, para proteger y distinguir “aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de destrucción de agua e instalaciones sanitarias”, y la **Marca “DENSO”** inscrita bajo el registro número **99319**, desde el 27 de enero de 1997, vigente hasta el 27 de enero de 2017, en **clase 6** Internacional, para proteger y distinguir “metales comunes y sus aleaciones, materiales de construcción metálicos, construcciones transportables metálicas, materiales metálicos para vías férreas, cables e hilos metálicos no eléctricos, cerrajería y ferretería metálica, tubos metálicos, cajas de caudales, productos metálicos no comprendidos en otras clases, minerales”. (Ver folios 28 al 33).



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de influencia en el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “DENSO”, en clase 17, presentada por la empresa **DENSO-HOLDING GmbH & CO**, por el artículo 8 inciso a), porque se encuentra inscrita la marca de fábrica “DENSO”, registros número **99324, 149836 y 99319**, en **clases 11 y 6**, propiedad de la empresa **DENSO CORPORATION**.

Por su parte, la representación de la sociedad recurrente dentro de sus agravios argumenta que el signo propuesto cuenta con suficientes elementos diferenciadores que la hacen susceptible de registro. La marca inscrita es mixta y la que se solicita es denominativa, lo que las hace diferentes gráficamente. Que existe una clara diferencia a nivel ideológico, por tratarse de dos marcas que protegen productos diferentes entre sí, diferenciables para el consumidor. Que el argumento del Registro es que las marcas poseen similitud fonética y gráfica lo cual es un argumento equívoco ya que haciendo uso del cotejo ideológico y gráfico se hacen evidentes las diferencias entre dichas marcas. Además, del elemento diferenciador del diseño, las marcas cuentan con otros elementos diferenciadores dentro de los que se destacan los elementos gráficos que las componen, ya que éstas son parte esencial de la marca que se encuentra debidamente registrada. Ambas marcas son de fantasía y consecuentemente no tienen significado, y los productos que protegen difieren entre sí en su totalidad. Que el Registrador no toma en cuenta que se trata de marcas contenidas en clases diferentes de acuerdo a la Clasificación Internacional de Niza. Que tanto mi representada como el titular de la marca inscrita se encuentran en un proceso de suscripción de un acuerdo de coexistencia mediante el cual el titular de las marcas



registradas bajo números 99324, 149836 y 99319, se encuentran en un proceso de suscripción de un acuerdo de coexistencia mediante el cual el titular de esos registros, acepta la coexistencia de la marca de su representada, permitiendo que la misma sea utilizada en Costa Rica, aun cuando el Registro de la Propiedad Intelectual considere la similitud,

En relación a los alegatos expuestos, en cuanto a que existen diferencias gráfica, fonética e ideológica entre los signos solicitado e inscrito, este Tribunal no observa una carga diferencial que permita distinguirlos, porque en el caso bajo examen las marcas contrapuestas como puede comprobarse de folio 1 del expediente, y de las certificaciones emitidas por el Registro de la Propiedad Industrial del Registro Nacional, visible de folios 28 al 33, son idénticas, se constituyen por un único vocablo “**DENSO**”, por lo que resulta inconducente proceder a un cotejo marcario, pues presentan una absoluta identidad en los campos gráfico, fonético e ideológico (tienen un mismo concepto), la palabra “**DENSO**”, de acuerdo al Diccionario de la Lengua Española Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición, 2011, Editorial Espasa Calpe, S.A. Carretera de Irún. Km 12,200. 28049, Madrid, p. 746, se define “*denso, sa. (Del lat. Demus) adj. Compacto, apretado, espeso*”, de ahí, que considera este Tribunal que lleva razón el Registro en rechazar la marca pretendida, en el sentido, que ésta y la inscrita son iguales, y a pesar, que los productos del distintivo que se pretende inscribir se encasillan en la clase 17, y los productos que protege la marca inscrita, se encuentran en las clases 11 y 6, tal y como lo establece la recurrente en su agravios, no es posible aplicar en el presente caso el principio de especialidad marcaria, toda vez, que los productos que pretende amparar la marca solicitada y los productos que distingue el signo inscrito se relacionan entre sí, ya que los mismos van dirigidos a: “**construcción, y aparatos de acondicionamiento e instalación en zonas construidas**”, por lo que los productos que identifican las marcas solicitada e inscrita (registros número **99324, 149836 y 99319**), podrían comercializarse en un mismo canal de distribución, puestos de venta y a un mismo tipo de consumidor. Por otra parte, resulta necesario indicar



a la sociedad apelante, que el hecho que los productos de uno y otro distintivo se encuentren en clases distintas, esto, no constituye un parámetro que haga factible la inscripción de la marca pretendida, de ser así, se estaría transgrediendo lo prescrito en el párrafo cuarto del numeral 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dice: *“Los productos o servicios no se considerarán distintos entre sí por razón que, en el Registro de la Propiedad Industrial, figuren en clases diferentes de la Clasificación referida en el primer párrafo de este artículo”*.

En virtud de lo expuesto, y al estar en presencia de signos idénticos, y productos que se encuentran relacionados entre sí, considera este Tribunal que cuando el uso de una marca que se pretende inscribir de lugar a la posibilidad de confusión respecto de otra que se encuentra inscrita, a la luz del artículo primero de la Ley de Marcas, su titular goza *“del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso de lugar a la probabilidad de confusión”*. Al respecto, afirma la doctrina al señalar que: *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediano de los productos o servicios que consume”*. (Lobato, Manuel, **“Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”**, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288), de manera que este Tribunal está llamado a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada, máxime si se considera lo dispuesto en el numeral 8 inciso a) y b), artículo 25 párrafo primero e inciso e), ambos de la Ley de Marcas, y artículo 24 inciso e) del Reglamento de la Ley citada.

Respecto al agravio de la parte recurrente, en cuanto a que cuentan con un acuerdo de coexistencia, en el sentido que la sociedad titular de las marcas inscritas **“DENSO”** acepta la coexistencia de la marca solicitada (Ver folios 51 y 78 al 87), no se acoge. Este Tribunal, en reiteradas resoluciones, dentro de ellas los Votos No. 410-2009 de las quince horas del



veinte de abril de dos mil nueve, y Voto No. 112-2010 de las once horas con treinta minutos del primero de febrero de dos mil diez, ha afirmado que el régimen marcario es un mecanismo jurídico dirigido a aumentar la información disponible para el consumidor, respecto de los distintos productos y servicios ofrecidos, así como a incentivar los esfuerzos destinados a mejorar la calidad de tales productos, bienes o servicios. Y es precisamente tomando en cuenta el interés del consumidor, que al estudiar la procedencia de una solicitud de registro marcario debe considerarse la posibilidad de confusión entre dos signos, en aras de salvaguardar ese interés.

Por esta razón, el hecho que dos empresas hayan resuelto su problema, ello, “...no significa que el problema con el consumidor medio, el consumidor común, esté resuelto, porque precisamente esa identidad de productos, bajo marcas similares, casi idénticas, provoca indudablemente ese riesgo de confusión que trata de proteger el numeral 8, incisos a) y b) de nuestra Ley de Marcas y que descansan en las funciones que debe tener todo signo marcario, como son: **a) la función de indicación del origen empresarial, b) la función de garantía de estándar de calidad y c) la función publicitaria diáfana transparente, sin posibilidad de existencia de otro signo distintivo igual o similar al inscrito.** Si bien el titular de la marca inscrita renunció a su derecho de exclusiva, por lo menos a nivel registral, no significa que la Administración Registral con una carta de consentimiento, (...), que ni siquiera están regulados normativamente, deba desproteger al consumidor, que es la persona que va a consumir los productos de esas empresas y tampoco significa que se deba desconocer toda la normativa dirigida a esa protección y permitir que dos marcas estén dentro del comercio con una denominación igual o similar, ya que esta situación por **disposición legal**, escapa del operador jurídico. (...)/ sobre este tópico, concluimos indicando que, en todo caso, la autorización para que una empresa distinta a la titular pueda usar un signo distintivo se regula a través del tema de las licencias, artículo 35 de la Ley de Marcas, y sus correspondientes requisitos legales, pero nunca a través de una simple autorización que deja en desprotección al consumidor...”



CUARTO. De acuerdo a las consideraciones, citas normativas, y doctrina expuestas, hizo bien el Registro de la Propiedad Industrial en rechazar el registro solicitado, siendo que este Tribunal no encuentra motivos para resolver en forma contraria a como lo hizo el **a quo**, y por ello lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Ricardo Vargas Aguilar**, en su condición de apoderado especial de la empresa **DENSO-HOLDING Gmbh & CO**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta y un minutos, treinta y tres segundos del nueve de mayo de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica “**DENSO**”, en **clase 17** de la Clasificación Internacional de Niza.

QUINTO. 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 de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Ricardo Vargas Aguilar**, en su condición de apoderado especial de la empresa **DENSO-HOLDING Gmbh & CO**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta y un minutos, treinta y tres segundos del nueve de mayo de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica



“DENSO”, en **clase 17** 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, para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33