



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0103-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio: “AMERICAN STANDARD”

TRANE INTERNATIONAL INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 8743-2014)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 0713-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las doce horas quince minutos del veintidós de setiembre de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 1-335-794, en su condición de apoderado especial de la empresa **TRANE INTERNATIONAL INC.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, nueve minutos con cincuenta y cinco segundos del doce de diciembre de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 16 de enero de 2012, por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **TRANE INTERNATIONAL INC.**, organizada de conformidad con las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “AMERICAN STANDARD” en **clase 11** Internacional, para proteger y distinguir: “*Calentadores de agua.*”



SEGUNDO. Por resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial las diez horas, nueve minutos con cincuenta y cinco segundos del doce de diciembre de dos mil catorce, resolvió: “...*Rechazar la inscripción de la solicitud presentada “AMERICAN ESTANDARD” para la clase 11 internacional....*.”

CUARTO. Inconforme con la resolución mencionada el Lic. **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado de la empresa **TRANE INTERNATIONAL INC.**, interpuso para el día 19 de diciembre de 2014 en tiempo y forma el recurso de apelación, ante el Tribunal de alzada.

QUINTO. Que mediante resolución dictada a las nueve horas, diecinueve minutos con cuarenta y cuatro segundos del siete de enero de dos mil quince el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “...*Admitir el Recurso de Apelación, ante el Tribunal de alzada,*”

SEXTO. 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 13 de julio del 2015 al 24 agosto del 2015.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos probados de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes registros:



- **Marca de fábrica:** *American Standard*, registro 21864, en clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Artefactos e instalaciones sanitarias, bañeras, fuentes o surtidors para beber agua, dispositivos de combinación para lavatorios, baños para todas clases, bidets, grifos, mingitorios, lavatorios, tinas, lavados de todas clases, duchas, dispositivos de detención para bañeras y tinas, inodoros, partes y asientos para inodoros, accesorios incluyendo dispositivos para lavados de cabezas, descargadores, lavatorios, incluyéndolos de dentistas, cirujanos y de uso general, sustentadores o soportes para inodoro y lavatorio.”*, propiedad de IDEAL SATANDARD INTERNATIONAL BVBA., inscrita el 07 de setiembre de 1959 y vigencia al 07/09/2019. (v.f 09)
- **Marca de fábrica:** *American Standard* registro 73569 en clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Accesorios de cañerías, especialmente lavatorios, inodoros, tanques, tinas de baño, bañeras, bidés, piezas de unión de las tuberías, especialmente grifos, desagües, llaves, y boquillas de manguera.”*, propiedad de la empresa IDEAL SATANDARD INTERNATIONAL BVBA., inscrita el 07 de setiembre de 1959 y vigencia al 07/09/2019. (v.f 10)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**AMERICAN STANDARD (diseño)**”, en clase 11 internacional, presentada por la empresa **TRANE**



INTERNATIONAL INC., en virtud de determinarse que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, tal y como se desprende del cotejo realizado con las marcas inscritas “**AMERICAN STANDARD (diseño)**”, en **clases 11** de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa **IDEAL SATANDARD INTERNATIONAL BVBA.**, por cuanto del estudio integral se comprueba que hay similitud de identidad gráfica, fonética e ideológica, aunado a que protegen productos similares y directamente relacionados, con lo cual, se podría causar confusión en el mercado al no contener la suficiente distintividad que le permita al consumidor identificarla e individualizarla de manera efectiva. Por lo que, siendo inminente el riesgo de confusión para el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando su derecho de elección, como además socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, situación la cual trasgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la empresa **TRANE INTERNATIONAL INC**, dentro de sus agravios señaló que la marca inscrita “**AMERICAN STANDARD**”, protege productos destinados a los baños, como laboratorios, bidets, grifos, inodoros, en tanto mi representada lo que desea proteger con su marca son “**CALENTADORES DE AGUA**”, que si bien se encuentran clasificados en la misma nomenclatura que las marcas inscritas, estas últimas no protegen este tipo de producto. Manifiesta que tanto su representada como la empresa **IDEAL STANDARD INTERNATIONAL BVBA.**, poseen un acuerdo de coexistencia para este tipo de solicitud, en el cual se contempla que su representada **TRANE INTERNATIONAL INC.**, pueda solicitar su marca para comercializar calentadores de agua, sin que exista objeción por parte de la otra empresa. Que los productos de ambas marcas son totalmente distintos, y están dirigidos a consumidores con diferentes intereses, por lo que no habría obstáculo alguno en cuanto a la inscripción de la marca de su representada. Como sustento de sus manifestaciones la parte recurrente incorpora la resolución de las 10 horas, 57 minutos con 30 segundos del 02 de febrero de 2010 dictada por este Tribunal. Por lo anterior, solicita se revoque la resolución venida en alzada, y se ordene continuar con el trámite de la solicitud de la marca de su



representada “AMERICAN STANDARD” en clase 11 internacional.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizada la resolución final venida en alzada así como los agravios planteados, debe este Tribunal confirmar lo resuelto por el **a quo**. El inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), impide el registro de un signo cuando previamente exista una marca registrada que sea confundible y que además haga distinguir en el mercado productos iguales, o que en sus defectos puedan ser relacionados. En este sentido, no podríamos obviar que el signo solicitado es idéntico respecto a las marcas registradas, además de que los productos a proteger y comercializar se encuentran relacionados con la misma actividad mercantil.

La empresa apelante combate el rechazo basándose en dos ideas principales: la primera, atinente a la existencia de un Acuerdo de Coexistencia, y la segunda, referida a que los signos pese a que se encuentran dentro de la misma clase 11 de nomenclatura, pretenden la comercialización de productos diferentes, por lo que no causaría confusión con el origen empresarial entre la titular de las marcas inscritas y la sociedad que solicita.

La Ley de Marcas, en su artículo primero, se define como una ley que no solamente busca regular las relaciones de los sujetos privados que tienen interés en que sus signos sean registrados, sino que introduce en la ecuación de la protección jurídica al consumidor, cuyos intereses han de ser tutelados por la propia actividad de la Administración, lo cual hace que la Ley de Marcas tenga una clara naturaleza de orden público. Por ello es que lo indicado a que no existiría objeción, o en su defecto renuncia al derecho de oposición que haga el titular de una marca inscrita a favor de una solicitada, llámese acuerdo de coexistencia, carta de consentimiento u otros, no es causa automática que permita el registro, ya que dicha renuncia ha de verse sometida al tamiz del interés y el orden público y en el presente asunto, pese a lo manifestado por el recurrente en torno a la existencia de una carta de coexistencia entre dichas empresas, que no omitimos indicar es omisa en este proceso, no resuelve el tema de que nos



encontremos con signos idénticos que distinguen productos relacionados entre sí, dándose una confusión sobre el origen empresarial de uno y otro.

Pero, más allá de lo indicado, sería un grave error otorgar el registro solicitado, ya que registrar una marca idéntica a otra ya registrada, como la que ahora nos ocupa bajo la denominación “**AMERICAN STANDARD**”, y que además va a distinguir productos que se encuentran relacionados con la misma actividad mercantil, lo cual supondría crear una distorsión en el mercado, la cual a todas luces es antijurídica de acuerdo a los principios que giran en torno de la Ley de rito. Si bien este Tribunal ha permitido que en situaciones similares haya coexistencia registral, lo ha sido cuando se ha presentado prueba contundente que indique sin lugar a dudas, el hecho de que dos empresas efectivamente tienen lazos que las unen jurídicamente y las convierten en parte de un mismo grupo empresarial, lo cual no sucede en el presente asunto.

Ahora bien, en cuanto a la aplicación del principio de especialidad debe recordar el recurrente que si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre éstos, para lo cual también podríamos considerar al caso en examen la aplicación del principio de especialidad que establece el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, situación que no se ajusta al caso bajo examen, dado que como se desprende el signo solicitado “**AMERICAN STANDARD**”, presentado por la empresa **TRANE INTERNATIONAL INC.**, pretende la protección y comercialización de; “*Calentadores de agua.*”, y las marcas inscritas propiedad de la empresa **IDEAL**



STANDARD INTERNATIONAL BVBA., bajo las denominaciones **American Standard**, registro 21864, protege: *“Artefactos e instalaciones sanitarias, bañeras, fuentes o surtidos para beber agua, dispositivos de combinación para lavatorios, baños para todas clases, bidets, grifos, mingitorios, lavatorios, tinas, lavados de todas clases, duchas, dispositivos de detención para bañeras y tinas, inodoros, partes y asientos para inodoros, accesorios incluyendo dispositivos para lavados de cabezas, descargadores, lavatorios, incluyéndolos de dentistas, cirujanos y de uso general, sustentadores o soportes para inodoro y lavatorio.”* (v.f 09), así como el signo marcario

American Standard registro 73569 para proteger: *“Accesorios de cañerías, especialmente lavatorios, inodoros, tanques, tinas de baño, bañeras, bidés, piezas de unión de las tuberías, especialmente grifos, desagües, llaves, y boquillas de manguera.”*, (v.f 10) a diferencia de lo que estima el recurrente, los productos evidentemente se encuentran relacionados dentro de la misma actividad mercantil, sea, dentro de la línea de productos que el consumidor puede adquirir en una ferretería, como en expendios de artículos exclusivos en esa misma línea, siendo los calentadores de agua un implemento o accesorio de estos productos, por ende, dirigidos al mismo sector de los consumidores, y es en razón de ello que el riesgo de error y confusión es inevitable, procediendo de esa manera su rechazo. En consecuencia, no lleva razón el argumento del recurrente al considerar que no existe riesgo de confusión u asociación empresarial, razón por la cual sus manifestaciones no son de recibo.

Finalmente, este Tribunal hace de conocimiento del recurrente que los signos marcarios inscritos en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran sometidos al proceso de calificación registral, y el hecho de que puedan existir signos iguales o similares inscritos, no constituye un parámetro para definir la inscripción de otro signo, en virtud de que los criterios que otorgan o deniegan los registro marcarios son analizados en forma independiente, para cada caso en particular y conforme a su propia naturaleza bajo la normativa marcaria



aplicable para dicho fin, en razón de ello no son de recibo sus aseveraciones en este sentido. Máxime, que del análisis realizado a la jurisprudencia apuntada por el recurrente en sus agravios se logra determinar de manera clara y precisa que en los citados casos los productos no se relacionaban entre si y por ello podían coexistir registralmente, situación que como ha sido analizada no ocurre en el presente caso, procediendo de esa manera su rechazo.

Por lo expuesto, este Tribunal estima procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el Lic. **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la empresa **TRANE INTERNATIONAL INC.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, nueve minutos con cincuenta y cinco segundos del doce de diciembre de dos mil catorce, la cual se confirma en todos sus extremos y rechaza los agravios expuestos por la parte apelante.

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 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Lic. **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la empresa **TRANE INTERNATIONAL INC.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, nueve minutos con cincuenta y cinco segundos del doce de diciembre de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, para que



se proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**AMERICAN STANDARD**” en **clase 11** Internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

EXAMEN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FONDO DE LA MARCA

EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.28