



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0047-TRA-PI

Solicitud de registro de marca (IRIDIUM POWER) (7)

DENSO CORPORATION: Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2014-7764)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 0800-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas treinta y cinco minutos del veintidós de octubre del dos mil quince.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado *Víctor Vargas Valenzuela*, mayor, abogado, divorciado, con cédula de identidad número 1-335-794, vecino de San José, apoderado especial de la empresa **DENSO CORPORATION**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas trece minutos cuarenta segundos del seis de noviembre del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado al ser las trece horas treinta y nueve minutos cuarenta y seis segundos del nueve de setiembre del dos mil catorce, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el licenciado *Víctor Vargas Valenzuela*, en su condición de apoderado especial de la compañía **DENSO CORPORATION**, organizada y existente bajo las leyes de Japón, domiciliada en 1-1 Showa-cho, Kariya-city, Aichi-pref, Japón, solicitó la inscripción de la marca de fábrica **IRIDIUM POWER**, en *clase 7* de la nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir “*Bujías de encendido; bujías de encendido para motores; bujías de encendido para motores para vehículos de dos llantas y cuatro llantas; bujías de encendido para motores de combustión interna para maquinaria de construcción y otras maquinarias*”



industriales; bujías de encendido para motores de combustión interna.”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas trece minutos cuarenta segundos del seis de noviembre del dos mil catorce, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.**”

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, al ser las catorce horas tres minutos treinta y ocho segundos del veinticuatro de noviembre del dos mil catorce, el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, representante de la compañía **DENSO CORPORATION**, interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida.


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 pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

Redacta el Juez Vargas Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter el siguiente:

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito la siguiente marca de

fábrica: , registro 158361, cuyo titular es **NGK SPARK PLUG CO., LTD.**, inscrito el 18 de mayo del 2006 y vigente al 18 de mayo del 2016, en clase 7 internacional,



para proteger y distinguir: “*Aparatos de ignición y accesorios de los mismos que formen parte de motores de combustión interna de todo tipo, a saber, bujías de encendido, bujías incandescentes, tapas de bujías de encendido, bobinas de encendido de bujías.*” (Ver Folio 3).

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Que el Registro de la Propiedad Industrial, consideró decretar la inadmisibilidad por derecho de terceros del signo solicitado, de conformidad con el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, por provocar riesgo de engaño, confusión directo y por asociación al consumidor medio en caso de coexistir con el signo registro.

Por su parte, el apoderado especial de la compañía en cuestión, indica en sus agravios que lo único que tienen en común la marca solicitada IRIDIUM POWER y la registrada NGK G POWER es la partícula “power” término de uso común que no puede ser reclamada como exclusiva, y tanto una como otra son totalmente distintas y existen elementos adicionales que evidencian una clara diferencia, aportando abundante prueba de la registrabilidad de la marca recurrida.

Que no existe similitud gráfica o fonética como para confundir al público consumidor respecto a lo que se va a adquirir, pues ambas marcas se escriben, pronuncian y se presentan al público de forma totalmente diferentes, así como la connotación distinta.

Que su presentación gráfica es completamente distinta e incapaz de crear confusión entre el público consumidor. Su pronunciación a la hora de tener enfrentados ambos productos es totalmente distinta. Que los productos son perfectamente distinguibles uno del otro por su pronunciación y forma de gráfica de presentarse, acarreado una diferencia ideológica en la



mente del consumidor, cuestión por la que es sano y prudente permitir la inscripción del signo solicitado.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La normativa marcaria es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando atente contra algún derecho de terceros, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión que la ley busca evitar. Así se desprende del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, donde declara la inadmisibilidad por derechos de terceros en los siguientes casos:

[...] a) Si el signo es 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 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 anterior. [...]

Ahora bien, para que prospere el registro de una marca, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Este problema se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión o riesgo de asociación en perjuicio de los titulares de los signos inscritos y del mismo consumidor. Por su parte éste último tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos y servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, y poder así determinar que esos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial, tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

A fin de determinar si existe conflicto entre dos signos distintivos, el artículo 24 del Reglamento



a la Ley de Marcas ordena el cotejo de los mismos. En este sentido el mencionado artículo señala:

Artículo 24. —Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate. [...]

[...] c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; [...]

En relación a ello el Tribunal Registral Administrativo ha dictaminado que “[...] el ***cotejo marcario*** es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles [...] Con el ***cotejo gráfico*** se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual. Con el ***cotejo fonético*** se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. [...] así tenemos que: la ***confusión visual*** es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la ***confusión auditiva*** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; [...]” [Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005].

Ello sin dejar atrás la ***confusión ideológica*** que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Y en el caso que nos ocupa, el signo propuesto y la marca inscrita es la siguiente:



<i>Signo</i>	IRIDIUM POWER	
<i>Registro</i>	<i>Solicitado</i>	<i>Inscrito</i>
<i>N°</i>	-----	158361
<i>Marca</i>	<i>de Fábrica</i>	<i>de Fábrica</i>
<i>Protección y Distinción</i>	<i>Bujías de encendido; bujías de encendido para motores; bujías de encendido para motores para vehículos de dos llantas y cuatro llantas; bujías de encendido para motores de combustión interna para maquinaria de construcción y otras maquinarias industriales; bujías de encendido para motores de combustión interna.</i>	<i>Aparatos de ignición y accesorios de los mismos que formen parte de motores de combustión interna de todo tipo, a saber, bujías de encendido, bujías incandescentes, tapas de bujías de encendido, bobinas de encendido de bujías.</i>
<i>Clase</i>	7	7
<i>Titular</i>	DENSO CORPORATION	NGK SPARK PLUG CO. LTD

Como puede observarse en el caso que se analiza, existe en la publicidad registral otra marca inscrita alrededor de la solicitada **IRIDIUM POWER** como lo es la marca de fábrica



cuyo titular es **NGK SPARK PLUG CO. LTD**. La marca IRIDIUM POWER es denominativo y se compone de los términos IRIDIUM y POWER en idioma inglés, nótese que la palabra “**IRIDIUM**” proviene del término **IRIDIO** que es “...*un elemento químico... es un metal sólido de color blanco, frágil, muy duro y químicamente inerte*” (<https://www.google.com/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=traductor>), mientras que la palabra “**POWER**” significa poder, traducida ambas al español sería “**PODER IRIDIO**”. De esta forma la marca deja la idea en el consumidor que los productos que protegen poseen mayor o más poder o potencia, permitiéndole al producto mayor eficacia.



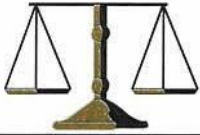
Ambos términos comparten la palabra “Power”, diferenciándose de las palabras que anteponen las marcas NGK G y IRIDIUM siendo que el consumidor medio podría entender un mismo origen empresarial cuando no es así.

Fonéticamente, la pronunciación es similar por compartir la palabra POWER, siendo similares al momento de la pronunciación, siendo entonces que el consumidor podría confundirlos por asociación.

Ambas marcas desde el punto de vista ideológico son similares ya que, al compartir el término POWER, así como que ambos distinguen y protegen productos en clase 7 internacional, similares cuando no idénticos productos, sean bujías de ignición o encendido, así como otras de todo tipo, lo cual podría nuevamente provocar confusión en el consumidor. Precisamente, por tratarse de signos muy similares o análogos, que pretenden proteger los mismos tipos de productos, dirigidos a consumidores similares, y cuya presentación en el mercado nacional será mediante canales de distribución, puestos de venta relacionados, todo lo anterior, de acuerdo con la normativa proveniente del ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, es que este Tribunal acuerda mantener la firmeza de la resolución aquí impugnada.

Al respecto sostiene la doctrina:


“El carácter distintivo de la marca significa que el signo como tal y en términos absolutos es idóneo para distinguir los productos y servicios a que se refiere. El carácter distintivo dota al signo de un significado para el consumidor. De este modo, el consumidor recuerda la marca, la identifica con un producto o servicio y la vincula con un origen empresarial determinado. El análisis de esta cuestión queda completado al examinar las prohibiciones absolutas, especialmente las relativas a genericidad y al carácter descriptivo del signo. El carácter distintivo constituye el elemento clave en la definición de marca y sirve para excluir signos per se no aptos para constituir marca” LOBATO, Manuel. Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas. Editorial Civitas, primera



edición, Madrid, 2002, p. 151.

Debe tenerse en cuenta que: **“No hay duda de que las marcas han nacido para ser vistas. Ello explica la exigencia de representabilidad gráfica del signo”**. Ibid., p. 152.

Lo anterior demuestra que en el mercado nacional e internacional, las marcas se crean e inscriben para ser utilizadas, se protegen porque su inscripción otorga al titular el derecho exclusivo de impedir que otras personas utilicen una marca igual o similar para los mismos productos o servicios, y evitar con ello confusión en los consumidores, dando un derecho de exclusiva al titular con el fin de que esos productos o servicios que ofrecen puedan ser distinguidos, ésta es la protección que refiere el artículo 25 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos, el llamado

Derecho de exclusiva, donde la denominación  está protegida por signos anteriores e inscritos en la publicidad marcaria, que de acuerdo a la norma indicada, el titular **NGK SPARK PLUG CO. LTD** tiene un derecho de exclusiva sobre su signo inscrito.

Asimismo, advierte la doctrina:

“un principio característico del Derecho de los signos distintivos es el principio de especialidad. La marca no es otorgada como un derecho de monopolio sobre la denominación o signo in abstracto, es decir, para marcar todo tipo de productos o servicios. La marca se concede como derecho de exclusiva sobre un signo en relación con un determinado producto o servicio, que es el que la marca distingue. De este modo, pueden coexistir legalmente en el tráfico económico o en el Registro signos idénticos pertenecientes a titulares distintos, siempre que los productos o servicios que se distingan no sean susceptibles de confusión. Esta regla no es de aplicación cuando se trata de una marca renombrada” Ibid, p. 153. (subrayado no es del original).

“todos los productos y servicios que pueden ser objeto de comercio se clasifican en las 45 clases de la clasificación internacional establecida en



el Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957 (Nomenclator Internacional) ... La inclusión de los productos o servicios en la misma clase es un criterio determinante a la hora de juzgar la compatibilidad de marcas. Con todo, el criterio de examen basado en si los signos enfrentados están o no en la misma clase de productos o servicios no debe ser magnificado. La especialidad del signo distintivo se juzga en concreto para cada caso analizado.... En efecto, dentro de una misma clase de Nomenclator internacional pueden existir productos o servicios dispares... igualmente, puede haber productos o servicios afines ubicados en clases distintas...” Op.Cit., p. 154” ... El principio de especialidad hay que buscarlo en la regulación de las prohibiciones relativas de registro y del ius prohibendi de la marca”. Op.Cit., p. 156.

Con respecto a los productos protegidos, todos estos están muy relacionados uno con el otro, aquí no opera el Principio de Especialidad pues los productos que busca proteger están íntimamente relacionados y destinados a satisfacer el mismo fin de los productos de la marca registrada, como tampoco los puestos de venta, ya que el consumidor promedio no los diferenciaría.

El Principio de Especialidad determina respecto del otorgamiento de un signo, el derecho de utilizarlo excluyendo a otros competidores que pretendan usar en el mercado un signo similar o idéntico para productos relacionados o idénticos en el mercado, según el tipo de consumidor y las formas en que se le presenta el producto o servicio, sector pertinente y en los perfiles y aspectos comunes del mercado.

Bajo este principio se permite la coexistencia de signos similares en la misma clase, si los productos o servicios a proteger son diferentes y no están relacionados. En el caso analizado, los productos solicitados como los registrados cumplen la función de satisfacer las necesidades mecánicas del consumidor, como en este caso las bujías que producen el encendido de la mezcla de combustible y aire en los cilindros, mediante su chispa, en motores de combustión interna de encendido provocado, para el correcto funcionamiento del encendido del motor; esto sumado al



cotejo marcario realizado, pues el signo solicitado **IRIDIUM POWER** podría causar confusión al público consumidor, debido a que los signos son similares en su grafía, pronunciación y evocación, se trata de una propuesta que no tiene mayor distintividad respecto al denominativo, lo cual concibe el riesgo de confusión en el tráfico mercantil.

Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, habiendo realizado el debido análisis y el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita y efectuado el estudio de la apelación, este Tribunal concluye, que debe aplicarse el artículo 8, incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como el artículo 24 de su Reglamento, que indiscutiblemente lleva a establecer una identidad existente entre los signos enfrentados desde un punto de vista gráfico, fonético e ideológico, así como que las marcas presentan similitudes y los productos que protegen son idénticos o relacionados, por lo que el consumidor podrá confundir el origen empresarial de estos signos; situación que no puede ser permitida por este Órgano de alzada y por esa razón debe denegarse el signo solicitado, a fin de evitar el riesgo de confusión y el riesgo de asociación del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, así como hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de cada una de las marcas registradas cotejadas, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión, principios que protegen el derecho de exclusiva y que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la ya citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por lo anterior es procedente confirmar la resolución de las once horas trece minutos cuarenta segundos del seis de noviembre del dos mil catorce, declarando sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado *Víctor Vargas Valenzuela*, representante de la empresa **DENSO CORPORATION**, sobre la inscripción la marca de fábrica **IRIDIUM POWER**, en clase 7 Internacional para proteger y distinguir “*Bujías de encendido; bujías de encendido para motores; bujías de encendido para motores para vehículos de dos llantas y cuatro llantas; bujías*”



de encendido para motores de combustión interna para maquinaria de construcción y otras maquinarias industriales; bujías de encendido para motores de combustión interna”

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 (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación planteado por el licenciado *Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial* de la empresa **DENSO CORPORATION**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas trece minutos cuarenta segundos del seis de noviembre del dos mil catorce, la que en este acto *se confirma*. Se deniega la inscripción de la marca de fábrica **IRIDIUM POWER**. 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. - **NOTIFÍQUESE**.

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Carlos Vargas Jiménez



MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55