



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0405-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “FORZA ”

CORCO III HOLDINGS CORP, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de origen número 2011-3577 acumulado con el expediente número 2011-7700)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 923-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las diez horas con quince minutos del veintisiete de noviembre del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, mayor, casada dos veces, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-cero ochocientos doce-cero seiscientos cuatro, en su condición de apoderada de la empresa **CORCO III HOLDINGS CORP**, sociedad organizada bajo las leyes de Panamá, domiciliada en Avenida Samuel Lewis, 53 calle, Edificio Omega, Mezanine, Ciudad de Panamá, República de Panamá, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veintiún minutos, treinta y un segundos del cuatro de abril del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el catorce de abril del dos mil once, la licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó en el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción del signo **“FORZA (diseño)”**, como marca de fábrica y de comercio bajo el expediente número **2011-3577**, para proteger y distinguir: “máquinas y máquinas herramientas, herramientas eléctricas, motores y motores de combustión interna



(excepto para vehículos terrestres)”, acoplamientos y componentes de transmisión (excepto para vehículos terrestres), implementos agrícolas que no sean operados manualmente”, en **clase 7** de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. Los edictos para oír oposiciones fueron publicados los días veintidós, veintitrés y veintiséis de setiembre del dos mil once, en el Diario Oficial La Gaceta números ciento ochenta y dos, ciento ochenta y tres y ciento ochenta y cuatro, y dentro de plazo conferido el licenciado **Ernesto Gutiérrez Blanco**, mayor, casado una vez, abogado y notario, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos cuarenta y ocho-ochocientos seis, vecino de Escazú, Calle Guachipelín, desde BAC San José, 300 N, casa 324, en su condición de apoderado especial de la empresa **SHYANG YUN TOOLS CO., LTD**, se opuso a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**FORZA**” en **clase 7** de la Clasificación Internacional de Niza, porque es titular de la marca de fábrica y de comercio “**FORCE**” inscrita bajo el registro número **135381**, en **clase 8** de la Clasificación Internacional de Niza, la cual está en uso en Costa Rica. Además porque presentó la solicitud de inscripción del signo **FORCE (diseño)**” en **clase 6** de la clasificación internacional indicada, tramitada bajo el expediente número **2011-7700**, basándose en el artículo 8 incisos a) y c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Que el diez de agosto del dos mil once, el licenciado **Ernesto Gutiérrez Blanco**, en su condición de apoderado especial de la empresa **SHYANG YUN TOOLS CO, LTD**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial, la inscripción del signo “**FORCE (diseño)**” como marca de fábrica y de comercio, para proteger y distinguir “armarios con ruedas para herramientas, cajas de herramientas metálicas, maletines metálicos para herramientas, expositores metálicos de herramientas, arcas metálicas, estribos (escalones) metálicos, mangos de herramientas metálicos, mordazas (artículos de ferretería metálica), tomos de metal, bancos de trabajo metálicos”, tramitada bajo el expediente número **2011-7700**.

CUARTO. Los edictos para oír oposiciones fueron publicados los días diez, once, catorce, en el Diario Oficial La Gaceta números doscientos dieciséis, doscientos diecisiete y doscientos



dieciocho, y dentro del plazo conferido la licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición de apoderada de la empresa **CORCO III HOLDINGS CORP**, se opuso a la solicitud de inscripción del signo “**FORCE (diseño)**” como marca de fábrica y de comercio, en **clase 6** de la Clasificación Internacional de Niza, tramitada bajo el expediente número **2011-7700**.

QUINTO. Mediante resolución final de las trece horas, veintiún minutos, treinta y un segundos del cuatro de abril del dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “**I.-** Se declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la sociedad **SHYANG YUN TOOLS Co., LTD**, contra la solicitud de inscripción del distintivo “**FORZA**” en clase 07 internacional, presentado por la apoderada de **CORCO III HOLDINGS CORP**, bajo el expediente 2011-3577, la cual se deniega. **II.-** Se declara sin lugar la oposición interpuesta por la apoderada de la sociedad **CORCO III HOLDINGS CORP**, contra la solicitud de inscripción del distintivo “**FORCE (DISEÑO)**” en clase 06 internacional, presentado por el apoderado de **SHYANG YUN TOOLS Co., LTD**, bajo el expediente 2011-7700, la cual se acoge. **III.-** No se reconoce la notoriedad ni el uso anterior de la marca **FORZA** de la empresa **CORCO III HOLDINGS CORP**, por falta de documentación probatoria de esta marca [,,]”.

SEXTO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el veinticinco de abril del dos mil catorce, la licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición de apoderada de la empresa **CORCO III HOLDINGS CORP**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, contra la resolución supra citada, y el Registro referido, en resolución dictada a las trece horas, cuarenta y dos minutos, treinta y un segundos del treinta de abril declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y por esta circunstancia que conoce este Tribunal.

QUINTO. 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 validez 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 de julio del 2011.

Redacta el Juez Arguedas Pérez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho probado con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de la empresa **SHYANG YUN TOOLS CO. LTD**, desde el 1 de octubre del 2002, vigente hasta el 01 de octubre del 2022, la marca de fábrica y de comercio **“FORCE”**, bajo el registro número **135381**, la cual protege y distingue: “desatornilladores, llaves de tuerca, alicates, tenazas, tenacillas, pinzas y sierras, herramientas, llaves de tuerca, alicates, tenazas, tenacillas, pinzas y sierras, herramientas y/o instrumentos de mano impulsados manualmente”, en **clase 8** Internacional. (Ver folios 226 a 227).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados los siguientes:

1.- La empresa **SHANG YUN TOLLS, COL, LTD.**, no demuestra el uso de la marca **“FORCE (diseño)”**, tramitada bajo el expediente número **2011-7700**.

2.- La empresa **CORCO III HOLDING CORP**, no demuestra que la marca **“FORZA”** solicitada bajo el expediente número **2011-3577**, sea notoria.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, resuelve en forma acumulada las solicitudes de la marca **“FORZA”** y



“**FORCE**”, y sus respectivas oposiciones que se tramitan bajo los expedientes número 2011-3577 y 2011-7700, siendo, que mediante resolución final de las trece horas, veintiún minutos, treinta y un segundos del cuatro de abril del dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial, “declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la sociedad **SHYANG YUN TOOLS Co., LTD**, contra la solicitud de inscripción del distintivo “**FORZA**” en clase 07 internacional, presentado por la apoderada de **CORCO III HOLDINGS CORP**, bajo el expediente 2011-3577, la cual deniega. Además, declara sin lugar la oposición interpuesta por la apoderada de la sociedad **CORCO III HOLDINGS CORP**, contra la solicitud de inscripción del distintivo “**FORCE (DISEÑO)**” en clase 06 internacional, presentado por el apoderado de **SHYANG YUN TOOLS Co., LTD**, bajo el expediente 2011-7700, la cual acoge. No reconoce la notoriedad ni el uso anterior de la marca **FORZA** de la empresa **CORCO III HOLDINGS CORP**, por falta de documentación probatoria de esta marca [...]”.

La representación de la empresa apelante, en su escrito de apelación presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, vía fax, el veinticinco de abril del dos mil catorce, manifiesta que la marca de su representada tiene aptitud distintiva y se diferencia claramente para que no sea rechazada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizado el presente asunto, este Tribunal debe confirmar lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida de las trece horas, veintiún minutos, treinta y un segundos del cuatro de abril del dos mil catorce, por las razones que se expondrán a continuación.

Tenemos que la empresa **CORCO III HOLDINGS CORP**, solicitante de la marca “**FORZA**” en **clase 7** de la Clasificación Internacional de Niza, tramitada en el expediente número **2011-3577**, en su escrito de contestación a la oposición planteada por la empresa **SHYANG YUN TOOLS CO., LTD**, visible a folios 18 a 22, así como en la oposición (Ver folios 97 a 100) presentada por dicha empresa contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de



comercio “**FORCE** (diseño), en **clase 6** de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la empresa **SHYANG YUN TOOLS CO., LTD**, y tramitada en el expediente número **2011-7700**, utiliza como derecho de defensa que la marca propuesta “**FORZA**” es altamente conocida, entendiéndose dicho término como notorio, ello, con el afán de no causar indefensión a la solicitante.

Como puede verse, lo que busca la solicitante y a la vez opositora, es que se reconozca como notoria la marca “**FORZA**”. La resolución recurrida en cuanto rechaza el alegato presentado por la empresa solicitante resulta congruente, ya que de la prueba aportada al expediente (Ver folios 36 a 39, 40 a 41, 44 a 54, 55 a 56, 57 a 68, 69 a 75, 76, 77, 78 a 85, 86), no logra demostrar tal notoriedad, de conformidad con lo que dispone el párrafo in fine del artículo 44 y artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, del 6 de enero del 2000, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 22 del 1 de febrero del 2000, y artículo 31 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, del 20 de febrero del 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 65 del 4 de abril del 2002, y numeral 16, 2 del Acuerdo sobre los aspectos, de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Nótese, que de la prueba que consta a folios 57 a 86 del expediente lo que se comprueba es la existencia de la marca “**FORZA**” la cual no resulta suficiente para demostrar que la misma es notoria.

La notoriedad de la marca es una categorización referida a su reconocimiento en el comercio internacional, en el sector pertinente y en los círculos empresariales, conforme al artículo 2 de la Ley de Marcas. Ello significa que la prueba que proponga la empresa interesada ante la Administración debe estar referida no solamente a los esfuerzos que empresarialmente se han hecho para lograr un alto reconocimiento en el mercado de la marca, sino que dicha prueba debe reflejar que ese esfuerzo ha rendido frutos buscados y que, consecuentemente, el consumidor pertinente y los círculos empresariales y/locales o extranjeros reconocen la marca y la ligan a un origen empresarial concreto.



De ahí es importante señalar, que de la prueba propuesta por la empresa **CORCO III HOLDINGS CORP**, observa este Tribunal que no se presentan por ejemplo estudios de mercado, existencia de una reputación y prestigio de la marca, así como que su explotación se lleve a cabo en forma masiva, encuestas al público consumidor, publicidad en diferentes medios de comunicación, estudios contables, cuota de mercado de la marca, intensidad y duración de su uso, facturación y ventas que demuestren un uso continuado y abundante del signo “**FORZA**”.

Tampoco de la prueba que consta en los folios citados líneas atrás, se desprende que la empresa **CORCO III HOLDINGS CORP**, solicitante de la marca de fábrica y de comercio “**FORZA**” haya demostrado que el signo está siendo usado y comercializado en el territorio nacional.

Respecto a la prueba aportada por la empresa referida, este Tribunal considera necesario manifestar, que las resoluciones emitidas por el Registro de la Propiedad Industrial de Guatemala, visibles a folios 41 a 42 son copias simples, que no están legalizadas ni apostilladas, y los anuncios, visible a folios 55 a 68, y 81 a 65, también refieren a copias simples.

Los documentos que constan a folios 44 a 54, y 69 a 78, son copias simples. Siendo, que este Tribunal en resolución de las ocho horas, treinta minutos del dos de setiembre del dos mil catorce, advirtió a la solicitante que procediera a certificar la documentación mencionada, lo cual no fue atendido diligentemente.

Por otra parte, la empresa **SHYANG YUN TOOLS CO., LTD**, se opuso a la solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio “**FORZA**”, en **clase 7** de la Clasificación de Niza, oponiéndole su marca de fábrica y de comercio “**FORCE**” inscrita bajo el registro número **135381**, en **clase 8**, desde el 1 de octubre del 2002 y vigente hasta el 1 de octubre del 2022, y la marca de fábrica y de comercio “**FORCE (diseño)**”, en **clase 6** de la Clasificación Internacional Niza, tramitada bajo el expediente número **2011-7700**, basándose para ello en el artículo 8 incisos a) y c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es decir, en el uso anterior.



De tal manera, conforme a lo dispuesto en el numeral 8 inciso c) de la Ley de Marcas, se tiene que el derecho de una marca deriva no solamente de la inscripción, sino también estriba, en quién tiene mejor derecho sobre la misma por el hecho de haberla usado con anterioridad, posición que le permite a quien tenga ese uso previo, la posibilidad de impedir que sin su consentimiento un tercero utilice dentro del tráfico económico signos idénticos o similares para bienes iguales o parecidos, de ahí que el derecho de exclusiva que goza el titular de una marca inscrita también lo ostenta quien tiene mejor derecho sobre la marca por haberla usado antes. Sobre este punto la doctrina ha revelado que:

“El nacimiento del derecho exclusivo sobre la marca puede asentarse en un plano lógico-jurídico sobre uno de los dos siguientes principios: el principio de prioridad en el uso, y el principio de inscripción registral [...] el principio de prioridad en el uso es el que ha prevalecido en las etapas iniciales del sistema de marcas. Conforme a este principio, el derecho sobre la marca se adquiere originariamente a través de la utilización efectiva del correspondiente signo en el mercado: el derecho sobre la marca pertenece a quien la usa por primera vez para designar los productos, **(Fernández-Novoa Carlos. Tratado sobre Derecho de Marcas, Segunda Edición. Gómez-Acebo & Ponbo, Abogados. Madrid-Barcelona, 2004).**

Tal y como fue desarrollado por este Tribunal en el Voto N° 347-2006 de las nueve horas del treinta de octubre del dos mil seis, existen básicamente dos sistemas por medio de los cuales se protege el derecho de un interesado sobre una marca, según sea el procedimiento adoptado por el nacimiento de tales derechos, dichos sistemas son: **a)** los que reconocen el uso de la marca, sin necesidad del registro de la misma y **b)** aquellos en que el registro de la marca juega un factor esencial en la protección de los derechos sobre la misma.

Dentro de los sistemas en que el registro de la marca es un factor fundamental para el registro, tanto para el nacimiento del derecho como para su protección, encontramos a su vez dos sistemas básicos: **a) El declarativo**, donde el derecho marcario se adquiere con el uso, el cual es necesario demostrar de previo, como requisito indispensable para conceder el registro y **b) El**



atributivo, donde el uso previo de la marca no es un requisito para poder acceder a la publicidad registral.

En Costa Rica seguimos un sistema de protección de los derechos marcarios, partiendo de un **registro con efectos jurídicos de publicidad atributiva**; no obstante, el uso previo de la marca está tutelado en diferentes niveles, dentro de los procedimientos regulados por la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Ejemplos de tal **protección del uso** los encontramos en el artículo 4, respecto al mejor derecho de prelación; artículo 8 inciso c) y en el artículo 17, en cuanto a la oposición a una solicitud de inscripción con base en una marca no registrada.

Sobre el tema los tratadistas Boris Kosolchyk y Octavio Torrealba señalan “1. Sistema declarativo [...] se basa en el uso de la marca, la propiedad sobre ella se adquiere por la prioridad en el uso, la inscripción en el Registro solo “declara” o reconoce la preexistencia del derecho adquirido con anterioridad por el uso [...] Si se demuestra luego de Registrada la marca, que alguien la había usado con anterioridad, la inscripción se anula [...] 2. Sistema Atributivo [...] aquel en que la inscripción de la marca en el registro es la que da lugar al nacimiento del derecho [...]”. **(Boris Kozolchyk-Octavio Torrealba, Curso de Derecho Mmercantil, 2 Edición, Editorial Juristexto, San José, Costa Rica, 1997, págs. 204-205)”**

Siguiendo con esa tesitura, la Ley de Marcas que nos rige, permite que se adquiriera una marca tanto por su inscripción como por haberla usado con anterioridad.

En el presente caso, antes de entrar a analizar si la marca **“FORCE (diseño)”** de la empresa **SHYANG YUNG TOOLS CO., LTD**, tramitada bajo el expediente número **2011-7700**, fue usada de previo a la fecha de presentación de la solicitud de la marca de fábrica y de comercio **“FORZA”**, sea antes del **14 de abril del 2011**, es necesario advertir al titular de la marca **“FORCE (diseño)”** registro número **135381**, en **clase 8** de la Clasificación Internacional de Niza, que el uso previo es un asunto que importa cuando el tema a resolver tiene que ver con la

prelación de dos solicitudes, artículo 4 de la Ley de rito, como sucede con la marca de la opositora **“FORCE (diseño)”** y **“FORZA”** de la solicitante.

No obstante, al estar en un asunto de cotejo entre una marca ya registrada y una solicitud de registro, el tema del primer uso pierde interés, ya que la marca debidamente registrada es un derecho oponible **per se**, sin necesidad de demostración de uso, como ocurre con la marca inscrita **“FORCE”** de la opositora y el signo **“FORZA”**, de la solicitante.

En el caso que se discute, tenemos que la empresa oponente **SHYANG YUNG TOOLS CO., LTD**, argumenta en su escrito de contestación a la oposición presentada por la empresa solicitante de la marca **“FORZA”** (Ver folio 108), que viene usando su signo marcario **“FORCE”** en Costa Rica desde hace más de 6 años para distinguir productos de ferretería, agregando que es titular en Costa Rica de la marca **“FORCE”** en **clase 8**, desde el 1 de octubre del 2002.

Una vez analizada la documentación probatoria, copia certificada del catálogo de los productos **FORCE**, copia certificada de los certificados de registro de la marca **FORCE** en Taiwán, Panamá y México, copia certificada de página web www.capris.cr, certificación del Registro Nacional de la marca **FORCE** registro número **135381**, y copias simples de certificado de registro de Argentina, Australia, Brasil, Ecuador, Unión Europea, Grecia, Indonesia, Malasia, México, Panamá, China, Filipinas, Sudáfrica, Corea del Sur, Taiwán, Turquía, Emiratos Árabes. (Ver folios 114 a 143, 145, 148 a 149, y 151 a 187), se determina que con esa prueba aportada no se demuestra el uso de la marca por parte de la empresa aludida en territorio nacional, que la misma haya sido utilizada y comercializada de previo a la fecha de presentación de la solicitud de inscripción de la marca **“FORZA”**, la cual como puede observarse a folio 1 del expediente, se requirió el **14 de abril del 2011**. Ello implica, que sea anterior a los tres meses previos contabilizados desde la fecha de presentación de la solicitud referida, tal y como lo establece el artículo 4 inciso a), en concordancia con el artículo 8 inciso c), ambos de la Ley de Marcas.



Resulta necesario resaltar, que la empresa opositora con la prueba aportada no demuestra el uso anterior del distintivo marcario **“FORCE (diseño)”**, tramitado bajo el expediente número **2011-7700**, en el comercio costarricense, dado que como puede observarse, dentro de los medios de prueba mencionados no se encuentran por ejemplo: facturas comerciales, documentos contables, certificaciones financieras o contables que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercaderías identificadas con la marca, inventarios de mercancías identificadas con la marca que demuestren la producción o ventas de los productos que distingue dicho signo, material publicitario que pongan de manifiesto la difusión de los productos en el público consumidor costarricense.

No obstante, y a pesar, que la empresa opositora **SHYANG YUNG TOOLS CO., LTD**, no demuestra el uso de la marca en territorio nacional, la misma cuenta con el registro número **135381** correspondiente al signo **“FORCE”** en **clase 8** de la Clasificación Internacional de Niza, lo que le asiste un mejor derecho.

QUINTO. Realizado el análisis anterior, lo que corresponde es realizar el cotejo de los signos en conflicto **“FORCE (diseño)”**, tramitado bajo el expediente número **2011-7700**, **“FORCE”** registro número **135381**, y **“FORZA”** tramitado bajo el expediente número **2011-3577**, siendo, que este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, al señalar que gráfica, fonética e ideológicamente, los distintivos marcarios resultan semejantes, ello por las siguientes razones.

Desde el punto de vista **gráfico o visual** las denominaciones cotejadas son parecidas, pues, tanto la marca inscrita como la solicitada, tal y como se desprende a folio 1 y 80 del expediente, coinciden en su partícula inicial **“FOR”**, reduciéndose la diferencia únicamente en su terminación **“ZA”** en la solicitada y **“CE”**, en la inscrita sucediendo, que el consumidor al momento de adquirir los productos de una marca u otra no haría tal diferenciación, por lo que gráficamente no resultan disímiles, toda vez que visualmente se perciben semejantes.



En razón de lo indicado, vemos que la similitud **fonética o auditiva** está presente en ambos signos. No obstante, y a pesar de que las terminaciones de ambas denominaciones **“ZA”** y **“CE”**, son distintas, los vocablos **“FORZA”** y **“FORCE”**, al ser articulados tienen una similar pronunciación, existiendo una gran posibilidad de impedir al público consumidor diferenciar la vocalización de una palabra con la otra, por lo que auditivamente tienen sonido similar. **Ideológico o conceptual**, los términos **“FORZA”** y **“FORCE” (Italiano e Inglés)**, tal y como lo señala el Registro de la Propiedad Industrial, citando el Diccionario wordreference.com, significa “fuerza”, por lo que conceptualmente evocan una misma idea. Similitud que podría llevar al consumidor a un riesgo de confusión.

A esta conclusión se llega al determinar que además de la similitud que existe entre los signos enfrentados, los productos que protegen se relacionan, toda vez, que la marca inscrita opuesta **“FORCE”** protege y distingue en **clase 8** de la Clasificación Internacional de Niza, **“desatornilladores, llaves de tuerca, alicates, tenazas, tenacillas, pinzas y sierras, herramientas y/o instrumentos de mano impulsados manualmente”**, el signo solicitado opuesto **“FORCE (diseño)”** en **clase 6** de la Clasificación Internacional de Niza, pretende amparar productos tales como **“armarios metálicos con ruedas para herramientas, caja para herramientas metálicas, maletines metálicos para herramientas, expositores metálicos de herramientas, arcas metálicas, estribos (escalones) metálicos, mangos de herramientas metálicas, mordazas (artículos de ferretería metálica), tornos de metal, bancos de trabajo metálicos”**, y la marca solicitada **“FORZA”**, intenta proteger y distinguir **“máquinas y máquinas herramientas, herramientas eléctricas, motores y motores de combustión interna (excepto para vehículos terrestres), acoplamientos y componentes de transmisión (excepto para vehículos terrestres), implementos agrícolas que no sean operados manualmente”**, en **clase 7** de la Clasificación Internacional de Niza.

Al ser semejantes los signos y encontrarse relacionados los productos que identifican cada uno de los signos, se acrecienta aún más el riesgo de confusión de conformidad con lo que dispone el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y artículo 24 inciso e) del



Reglamento a la Ley citada. Por lo que considera este Tribunal que debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias, tal y como lo preceptúa el artículo 24 inciso c) del Reglamento en mención.

En consecuencia no debe registrarse el signo que genera un significativo riesgo de confusión, fundamentalmente por el derecho del titular a la individualización de sus productos y por el derecho del consumidor a no ser confundido; por lo que considera este Tribunal que el alegato de la empresa recurrente **CORCO III HOLDINGA CORP**, en cuanto a que la marca “**FORZA**” tiene aptitud distintiva, no se acoge porque la marca propuesta a consecuencia de la semejanza que posee con los signos con los cuales se opuso la empresa **SHYANG YUNG TOOLS CO., LTD**, y la relación existente que se da entre los productos de cada una de los distintivos marcarios, impide que ésta cumpla con el requisito de distintividad, que es el que determina el alcance de su protección.

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal considera procedente declarar **SIN LUGAR** el Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición de apoderada de la empresa **CORCO III HOLDINGS CORP**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, veintiún minutos, treinta y un segundos del cuatro de abril del dos mil catorce, la que en este acto **se confirma, acogiéndose la oposición** presentada por la empresa **SHANG YUN TOOLS CO., LTD**, en contra de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**FORZA**” en **clase 7** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la empresa **CORCO III HOLDINGS CORP**, bajo el expediente número **2011-3577, la cual se deniega**. Asimismo, se procede a **denegar la oposición** presentada por la empresa **CORCO III HOLDINGS CORP**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**FORCE (diseño)**”, en **clase 6** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la empresa **SHANG YUN TOOLS CO., LTD**, bajo el expediente número **2011-7700, la cual se acoge**. No se **reconoce la notoriedad ni el uso anterior** de la marca “**FORZA**”.



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 del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición de apoderada de la empresa **CORCO III HOLDINGS CORP**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, veintiún minutos, treinta y un segundos del cuatro de abril del dos mil catorce, la que en este acto **se confirma..** 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.-**NOTIFÍQUESE.**

Roberto Arguedas Pérez

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

- **Oposición a la Inscripción de la marca**
- **TG: Inscripción de la marca**
- **TNR: 00:42.38**