



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0221-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y

COMERCIO **JOCKY**

ZHEJIANG JOCKY MACHINERY TECHNOLOGY CO., LTD, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2025-386

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0522-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con cuarenta y siete minutos del treinta de octubre de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, cédula de identidad 1-0984-0695, vecina de San José, Guachipelín de Escazú, en su condición de apoderada especial de la empresa **ZHEJIANG JOCKY MACHINERY TECHNOLOGY CO., LTD**, con domicilio en Room 1009, No. 334 Fengqi Road, Gongshu District, Hangzhouu City, Zhejiang Province, China; en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:50:31 horas del 21 de marzo de 2025.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 15 de enero de 2025 la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la empresa **ZHEJIANG JOCKY MACHINERY TECHNOLOGY CO., LTD**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica

y comercio **JOCKY** para proteger y distinguir en clase 7 internacional: máquinas de coser, máquinas de coser rematadoras, máquinas cortadoras de tela, máquinas empaquetadoras, secadoras centrífugas, máquinas de limpieza en seco, máquinas formadoras de vasos de papel, prensas de imprimir, máquinas de planchar, máquinas para la industria textil.

Luego del análisis correspondiente, mediante resolución dictada a las 08:50:31 horas del 21 de marzo de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud de inscripción de la marca pretendida por derechos de terceros, al presentar similitud gráfica y fonética con

la marca inscrita **JUKI**, y proteger los mismos productos y destinados al mismo consumidor, por lo que la marca propuesta transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas.

Inconforme con lo resuelto, la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, en representación de la empresa solicitante, planteó recurso de apelación y expresó en sus agravios lo siguiente:



1. Zhejiang Jocky Machinery Technology Co., Ltd. es una empresa china especializada en el suministro de equipos completos para la industria textil y de lavandería. Desde su fundación en 2005, la compañía se ha comprometido a crear un entorno de trabajo eficiente y amigable mediante la aplicación de tecnologías inteligentes y de automatización. Esta empresa ofrece una amplia gama de maquinaria y equipos incluyendo máquinas de coser, de lavandería, de empaque, de almacenamiento, entre otras. Con más de 13 años de experiencia, la marca JOCKY ha establecido una sólida presencia en más de 60 países, incluyendo Asia, América del Sur, Europa y África. La empresa busca establecer relaciones de cooperación a largo plazo con clientes y agentes, ofreciendo soluciones personalizadas para un futuro próspero.

2. Se está incurriendo en un análisis fraccionado de la marca registrada en comparación con la de su representada. La marca debe ser analizada como un todo. Cita el voto 95-2003 de la Sección Tercera del Tribunal Superior contencioso Administrativo “la marca debe analizarse en su totalidad y no elemento por elemento, ya que la misma se imprime en la mente del consumidor como un todo único...”

3. En cuanto al principio de territorialidad señala que la doctrina lo ha catalogado como “El principio de territorialidad no surge de la ley de marcas, sino del derecho internacional. Un Estado no puede conceder un derecho de propiedad más allá de donde llega su soberanía. Esto quiere decir que una marca concedida en la Argentina sólo tiene valor dentro de su territorio. Lo mismo sucede con las marcas extranjeras. (...)”




Es tomando en cuenta la presente percepción que entendemos de forma clara que el principio de territorialidad implica que los derechos que tengan las marcas son aquellos que se han conferido en la jurisdicción correspondiente, es decir, que por estar registrada en un país no garantiza que sus derechos se puedan extender a otros.

4. El signo solicitado **JOCKY**, y el signo inscrito **JUKI**, gráfica y fonéticamente son diferentes, no son confundibles ni asociables y a pesar de estar frente a las mismas clases los productos son diferentes, por lo que debe privar el principio de especialidad. Cita jurisprudencia de este Tribunal y del Tribunal Andino.

Solicita se declare sin lugar la resolución denegatoria y se continúe con el registro marcario solicitado.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho con tal carácter, que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra inscrita a nombre de la empresa JUKI KABUSHIKI KAISHA

(JUKI CORPORATION), la marca de fábrica , registro 91929, en clase 7 internacional, y protege: máquinas de coser, máquinas de tejer, aparatos y motores. (folio 7 y 8 del expediente de apelación).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos con este carácter de relevancia para la presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea



necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. La marca es el signo capaz de identificar y distinguir un producto o servicio de otros en el mercado. La aptitud distintiva y lo que provoque en el consumidor es la esencia de la marca; la distintividad constituye el fundamento de su protección, porque no solo le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, con lo que se evita alguna confusión al respecto.

En este sentido, la normativa marcaria exige la denegatoria de un signo cuando este sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

Al respecto, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a esos incisos de la siguiente forma:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, 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, una indicación geográfica o una denominación de origen 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, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

[...]

Desde esa perspectiva, para que prospere el registro de un distintivo marcario este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto, el que se podría presentar cuando entre dos o más signos, existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión entre estos. Para determinar las similitudes, el operador jurídico debe realizar un cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor y tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos; luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten estos, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea, por cuanto lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro, y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si los signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

Ahora bien, para realizar el cotejo marcario entre el signo solicitado y el registrado, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de cita, sino también el artículo 24 incisos a), b), c), d) y e) de su



reglamento, que señala pautas para realizar el cotejo.

En atención a lo expuesto, se procede en este acto al cotejo de la marca propuesta con la inscrita, a partir del contexto gráfico, fonético e ideológico, así como desde los productos que estas protegen.

Las marcas por cotejar son:

Marca solicitada

JOCKY

Clase 7, internacional, protege y distingue, máquinas de coser; máquinas de coser rematadoras, máquinas cortadoras de tela; máquinas empaquetadoras; secadoras centrífugas, máquinas de limpieza en seco, máquinas formadoras de vasos de papel; prensas de imprimir, máquinas de planchar; máquinas para la industria textil.

Marca registrada

JUKI

clase 7, internacional, protege y distingue, máquinas de coser, máquinas de tejer, aparatos y motores.


Del análisis unitario de las designaciones en conflicto, la marca

denominada **JOCKY**, desde el punto de vista gráfico o visual



está conformada por una sola palabra, escrita en una tipografía



especial, en color negro. La marca inscrita , al igual que la marca propuesta es denominativa, se compone de una sola palabra, escrita en una tipografía especial, en color negro.


De la descripción anterior, se puede observar que en el primer impacto se percibe una evidente similitud gramatical entre los signos, en el sentido que el inicio y la desinencia de la marca inscrita es semejante a la marca solicitada, de modo que desde el campo visual el elemento denominativo del signo inscrito tiene un alto grado de similitud con el signo propuesto, por lo que el consumidor al momento de adquirir los productos puede incurrir en riesgo de confusión o asociación empresarial.

Desde el punto de vista fonético o auditivo, en virtud de la similitud



aludida el signo solicitado , y el signo inscrito



, tienen una sonoridad semejante al oído del consumidor, debido a que la estructura fónica inicial, el sonido de la “J” y el sonido final de la “KY” y “KI” son la base de su gran similitud fonética, por lo que, el destinatario de los productos podría asociar el origen empresarial de los signos en pugna. Para esta instancia, es acá donde se presenta la mayor similitud ya que los signos presentan un sonido casi idéntico, como se indicó, la terminación “KY” y “KI”, y la variación de la “I” por la “Y”, hace que suenen muy similares.



JOCKY

Del contexto ideológico o conceptual, la palabra **JOCKY**, se compone de la raíz JOCK que según el Diccionario de Cambridge (ubicado en enlace dictionary.cambridge.org/es/diccionario/inglés-español/jock), significa “deportista”, y

JUKI

, no cuenta con significado conforme al Diccionario de la Real Academia Española, por tratarse de un vocablo de fantasía. Por lo que se determina que no existe similitud en este aspecto.


Con relación a lo anterior, el artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de marcas establece que debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos, y al ser en este caso mayores las similitudes, es que se concluye la existencia de similitud gráfica y fonética por las razones indicadas.

Ahora bien, tal como se señala en el artículo 24 citado, inciso e): “para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos”. Ante ello, se procede en este acto analizar si los productos a los que se refieren los signos comparados pueden ser asociados.

JOCKY

La marca solicitada **JOCKY**, pretende la protección en clase 7 internacional, de máquinas de coser, máquinas de coser rematadoras, máquinas cortadoras de tela, máquinas empaquetadoras, secadoras centrífugas, máquinas de limpieza en seco, entre otras para la



industria textil, y la marca inscrita , protege y distingue en clase 7 internacional, máquinas de coser, máquinas de tejer, aparatos y motores; como puede observarse el listado de productos de la marca inscrita se relaciona y es casi idéntico con el listado de productos de la marca solicitada, dado que protegen productos de una misma naturaleza, a saber máquinas y máquinas dentro de la industria textil, de modo que los productos que pretende proteger la marca objeto de registro, el consumidor los puede asociar con el origen empresarial de los productos del signo registrado; de ahí que pertenecen a un mismo sector, utilizan los mismos canales de distribución y comercialización y están dirigidos a un mismo tipo de consumidor; por lo que con ello puede lesionar los derechos de la titular de la marca inscrita.

Así las cosas, y conforme a lo analizado, las marcas presentan similitud gráfica y fonética; además los productos que se pretenden proteger y comercializar se encuentran dentro de la misma naturaleza mercantil (máquinas textiles), motivo por el cual debe denegarse el signo solicitado, a fin de evitar un riesgo de confusión o asociación empresarial, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento.

En cuanto al agravio que expone la representación de la empresa apelante sobre que se está incurriendo en un análisis fraccionado de la marca registrada en comparación con la de su representada, que la marca debe ser analizada como un todo y la cita el voto 95-2003 de la Sección Tercera del Tribunal Superior contencioso Administrativo “la marca debe analizarse en su totalidad y no elemento por elemento, ya que la misma se imprime en la mente del



consumidor como un todo único...”. Al respecto, es importante señalar que la apelante lleva razón en mencionar que los signos se deben analizar como un todo, no obstante, el análisis que el Registro de la Propiedad Intelectual realizó a los signos en pugna JOCKY versus JUKI, fue global, y no de forma aislada, y en virtud de ese examen que hizo de los signos marcarios, determinó que estos son semejantes en el contexto visual y auditivo y, por ende, puede llevar a los consumidores a un riesgo de confusión o asociación empresarial en el mercado. Por lo que se avala el cotejo realizado por el Registro y que fue analizado en la presente resolución.

Respecto al agravio que plantea en cuanto a que el principio de territorialidad la doctrina lo ha catalogado como “El principio de territorialidad no surge de la ley de marcas, sino del derecho internacional. Un Estado no puede conceder un derecho de propiedad más allá de donde llega su soberanía. Esto quiere decir que una marca concedida en la Argentina sólo tiene valor dentro de su territorio. Lo mismo sucede con las marcas extranjeras. (...)”. Es tomando en cuenta la presente percepción que entendemos de forma clara que el principio de territorialidad implica que los derechos que tengan las marcas son aquellos que se han conferido en la jurisdicción correspondiente, es decir, que por estar registrada en un país no garantiza que sus derechos se puedan extender a otros. En cuanto a este agravio, resulta de interés manifestar, que no es un punto de discusión en la resolución recurrida, sin embargo, vale la pena resaltar que lleva razón la apelante en señalar que el principio de territorialidad se limita al territorio del Estado que otorga el derecho de marca, sea, que la marca debe ser usada en ese territorio y surtir efectos dentro de sus propias fronteras, ello, implica que los registros que fueron concedidos en otro país no pueden ser utilizados de forma



extraterritorial. De modo tal, que las marcas que se sometan al Registro de la Propiedad Intelectual de Costa Rica deben ser evaluadas según las leyes costarricenses, sin que los registros foráneos puedan ser tomados como antecedentes para su inscripción, ya que cada país tiene sus particularidades legales.

Por último, respecto al cotejo y las diferencias señaladas por la recurrente, este agravio debe rechazarse con base en el cotejo analizado y desarrollado a lo largo de esta resolución.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos y citas legales expuestos, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la empresa ZHEJIANG JOCKY MACHINERY TECHNOLOGY CO., LTD, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:50:31 horas del 21 de marzo de 2025, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la empresa **ZHEJIANG JOCKY MACHINERY TECHNOLOGY CO., LTD**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:50:31 horas del 21 de marzo de 2025, la cual en este acto **se confirma**. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad



Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747 MJP. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

Lvd/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33