



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0165-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y

COMERCIO AIMA

AIMA TECHNOLOGY GROUP CO. LTD., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXPEDIENTE ORIGEN 2024-10373)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0516-2025

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación presentado por el abogado Aarón Montero Sequeira, cédula de identidad 1-0908-006, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de **AIMA TECHNOLOGY GROUP CO. LTD**, organizada y existente según las leyes de China, con establecimiento comercial ubicado en No. 5 carretera Aima, zona sur de Jinghai, zona de desarrollo económico, Tianjin, China, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:35:08 horas del 6 de febrero de 2025.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 8 de octubre de 2024, la abogada María Gabriela Bodden Cordero, cédula de identidad 7-0118-0461, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía **AIMA TECHNOLOGY GROUP CO. LTD.**, solicitó la marca de fábrica y comercio **AIMA** en la **clase 9 internacional**, para proteger y distinguir: acumuladores eléctricos para vehículos; baterías eléctricas, para vehículos; celdas galvánicas; pilas eléctricas; dispositivos de carga de baterías; pilas galvánicas; cascos de protección; cascos para motociclistas; cascos de ciclismo; trajes de supervivencia impermeables para evitar el riesgo de ahogo; chalecos de seguridad reflectantes; gafas de sol; cargadores para acumuladores eléctricos; cargadores de pilas y baterías; estaciones de recarga para vehículos eléctricos; aplicaciones informáticas descargables; aplicaciones informáticas descargables para teléfonos inteligentes; vasos de acumuladores; conjuntos de baterías auxiliares; cascos de protección; gafas protectoras.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución de las 13:35:08 horas del 6 de febrero de 2025, denegó la solicitud de la marca de fábrica y comercio AIMA en la clase 9 internacional, pedida por la compañía AIMA TECHNOLOGY GROUP CO. LTD., luego de determinar su inadmisibilidad por razones extrínsecas de conformidad con el artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas).



Mediante documento adicional 2025/1849 del 14 de febrero de 2025, el abogado Aarón Montero Sequeira, en representación de la compañía **AIMA TECHNOLOGY GROUP CO. LTD.**, apeló y expresó como agravios:

1. Las marcas registradas AIWA y AIWA CO LTD y la marca de su representada AIMA, no devienen en confusas ni engañosas.
2. La marca de su representada cumple con todos los requisitos, ya que no es descriptiva, no lleva a error al consumidor, no tiene connotación negativa, no es genérica, está ligada a una marca registrada y no hay razón para que el consumidor sea llevado a error, por lo que no contraviene los derechos de la marca y nombre comercial registrados.
3. Como nombre comercial AIWA, no tiene relación alguna con la marca solicitada en clase 9, ya que es un establecimiento relacionado con temas de audio y video, computadoras y sus partes, reparación y mantenimiento de aparatos e instrumentos eléctricos y electrónicos sus partes y accesorios, cuya ubicación según su registro no se encuentra en Costa Rica.
4. La marca AIWA es líder en la elaboración y comercialización de productos de audio y video de alta calidad para uso doméstico; relacionado con grabadoras de radio y minicomponentes, casetes, cintas de audio digital y auriculares estéreo. En relación con la lista de productos protegidos, no guardan relación con los productos y servicios solicitados por su representada. Si bien la marca solicitada en clase 09 coincide con la marca registrada AIWA, los productos y servicios protegidos no coinciden con los productos de la marca de su representada.



SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho de tal naturaleza y relevante para el dictado de la presente resolución que, en la base de datos del Registro de la Propiedad Intelectual, la compañía **AUDIO MOBILE AMERICAS S.A.**, es titular registral de los siguientes signos marcarios:

1. Marca de fábrica y comercio: **AIWA** registro **268907**, en **clase 9** de la nomenclatura internacional de Niza; que protege: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular; equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores. Inscrita el 1 de febrero de 2018, con vigencia al 1 de febrero de 2028 (folio 7 y 8).
2. Nombre comercial: **AIWA CO. LTD.**, registro **105193**, en clase 49 de la nomenclatura internacional de Niza; que protege: un establecimiento dedicado a la manufactura y venta de aparatos y máquinas eléctricas y electrónicas, en especial aparatos de audio, video y periféricos de computadoras, partes y accesorios de los mismos, instalación, reparación y mantenimiento de aparatos e instrumentos eléctricos y



electrónicos sus partes y accesorios. Ubicado en 2-11, Ikenohata 1-Chome, Taito-ku, Tokio (folios 9 y 10).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos con tal carácter que resulten de relevancia para el dictado de 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. I- NOMBRE COMERCIAL INSCRITO. Previo a realizar el cotejo de los signos en pugna, este Tribunal de alzada, logra verificar por medio de la certificación visible a folio 9 y 10 del expediente principal, que el nombre comercial **AIWA CO. LTD.**, registro **105193**, propiedad de la compañía **AUDIO MOBILE AMERICAS S.A.**, no cuenta con un establecimiento comercial ubicado en Costa Rica, según la información que dimana de los asientos registrales.

No obstante, para analizar la posible existencia de una inexactitud en la publicidad registral se debe considerar al titular del derecho inscrito cuestionado, a fin de evitarle un estado de indefensión, especialmente al tratarse de un trámite que puede traerle consecuencias de índole jurídica, tal y como en forma reiterada lo ha señalado la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, quien ha sido enfática en indicar; respecto del debido proceso, lo siguiente:



“...este Tribunal tiene por probado que al accionante se le ha violado el derecho de defensa garantizado por el artículo 39 de la Constitución Política y por consiguiente el principio del debido proceso, contenido en el artículo 41 de nuestra Carta Fundamental, o como suele llamársele en doctrina, principio de "bilateralidad de la audiencia" del "debido proceso legal" o "principio de contradicción" y que para una mayor comprensión se ha sintetizado así: a) Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento; ,b) derecho de ser oído, y oportunidad del interesado para presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes; c) oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que incluye necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes administrativos, vinculados con la cuestión de que se trate; ch) derecho del administrado de hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas; d) notificación adecuada de la decisión que dicta la administración y de los motivos en que ella se funde y e) derecho del interesado de recurrir la decisión dictada. Tomen en cuenta los recurridos que el derecho de defensa resguardado en el artículo 39 Ibidem, no sólo rige para los procedimientos jurisdiccionales, sino también para cualquier procedimiento administrativo llevado a cabo por la administración pública...” (Sala Constitucional. Voto No. 15-1990 de las 16:45 horas del 5 de enero de 1990).

De ser conocido por este Tribunal, se estaría en violación del principio señalado y cercenando un derecho procesal fundamental “la doble instancia”, que permite la revisión por parte del superior jerárquico de



una decisión tomada, utilizando el mecanismo del recurso de apelación y que busca corregir errores fácticos o jurídicos, asegurar la defensa, garantizar un fallo más justo, fundamentado y apegado al principio de legalidad.

Ante este cuestionamiento, debe el apelante recurrir a los mecanismos que el ordenamiento jurídico facilita, en particular el Reglamento de funcionamiento del Registro de la Propiedad Intelectual, decreto ejecutivo N° 44650 – MJP, publicado en el diario oficial La Gaceta N° 177 el 24 de setiembre de 2024, el cual en su Título III denominado “Inexactitudes en la publicidad registral y los medios de corrección”, establece los medios de corrección de un asiento registral a través de la gestión administrativa.

Aspecto, que también puede ser valorado por la autoridad registral de manera oficiosa, según lo dispone el artículo 30 del reglamento citado.

En consecuencia, por ser un derecho inscrito, esta instancia procede a su valoración correspondiente.

II- SOBRE EL ANÁLISIS DE LOS SIGNOS. La Ley de marcas, en su artículo 2, define a la marca como:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.



Para determinar si un signo contiene esta aptitud distintiva, el registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos, intrínsecos y extrínsecos, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de rechazo contenidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, referidas a la capacidad misma del signo para identificar el producto o servicio, y que no vaya a producir un riesgo de confusión a los consumidores respecto de su origen empresarial.

El signo fue rechazado por causales extrínsecas. Se consideró que incurre en las siguientes prohibiciones:

Artículo 8. Marcas inadmisibles por derechos de terceros.

Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

- 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.

[...]

d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.

[...]

Confrontando los signos marcarios en conflicto, se determina que sí existe semejanza entre ellos en grado tal que el consumidor está en riesgo de confusión o asociación. Para realizar este análisis, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas (decreto ejecutivo 30233-J) establece reglas a seguir:

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.

b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;



- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
- 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;
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de esta.

Los signos en conflicto son:

SIGNO SOLICITADO

AIMA

Clase 9: acumuladores eléctricos para vehículos; baterías eléctricas, para vehículos; celdas galvánicas; pilas eléctricas; dispositivos de carga de baterías; pilas galvánicas; cascos de protección; cascos para



motociclistas; cascos de ciclismo; trajes de supervivencia impermeables para evitar el riesgo de ahogo; chalecos de seguridad reflectantes; gafas de sol; **cargadores para acumuladores eléctricos;** cargadores de pilas y baterías; estaciones de recarga para vehículos eléctricos; **aplicaciones informáticas descargables; aplicaciones informáticas descargables para teléfonos inteligentes;** vasos de acumuladores; conjuntos de baterías auxiliares; cascos de protección; gafas protectoras.

MARCA INSCRITA

AIWA

Clase 9: aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; **aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad;** aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular; **equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software;** extintores.

NOMBRE COMERCIAL INSCRITO

AIWA CO., LTD.



Para proteger en clase en clase 49: Un establecimiento dedicado a la manufactura y venta de aparatos y máquinas eléctricas y electrónicas, en especial aparatos de audio, video y periféricos de computadoras, partes y accesorios de los mismos, instalación, reparación y mantenimiento de aparatos e instrumentos eléctricos y electrónicos sus partes y accesorios. Ubicado en 2-11, Ikenohata 1-Chome, Taito-ku, Tokio

Basándonos en la aptitud distintiva, se observa que, la marca propuesta **AIMA** y los signos inscritos **AIWA** y **AIWA CO LTD**, se encuentran dentro de la clasificación de signos marcarios denominativos, escritos en letra imprenta y mayúscula en color negro; considerándose en el nombre comercial solamente la palabra **AIWA**, por ser los otros vocablos de uso común, se tiene como resultado una estructura gramatical de cuatro letras, tanto en el signo solicitado como en los inscritos.

Ahora bien, tomando en consideración tales elementos tenemos que en cuanto a la similitud gráfica, tanto el signo solicitado **AIMA** como los signos inscritos **AIWA** bajo una premisa inicial pueden ser fácilmente relacionados, por cuanto conforme se desprende el signo pedido integra casi en su totalidad la conformación gramatical de los signos inscritos, estando su única diferencia en el empleo de la letra “**M**” elemento que a golpe de vista no le proporciona una carga distintiva suficiente al signo solicitado; por lo que, tal situación puede inducir o generar error o confusión al consumidor medio con relación a las marcas y su correspondiente origen empresarial.

Además, a nivel fonético es claro que la marca objetada **AIMA** vs



AIWA al compartir casi en su totalidad su estructura gramatical, provoca que al ejercer su pronunciación los signos se escuchen de manera semejante; debido a que su vocalización y contenido sonoro suena parecido y por ende, puede generar una eventual situación de error y confusión respecto de ellas.

Con respecto al contexto ideológico, tenemos que los signos cotejados bajo las denominaciones **AIMA** vs **AIWA** no cuentan con significado concreto o específico y en este sentido son considerados términos de fantasía; por lo que, entre ellas no hay similitud ideológica.

En virtud del análisis realizado, se desprende que el signo que se pretende mantiene un alto grado de similitud con relación a la marca y el nombre comercial inscritos, por lo tanto, no cuenta con la capacidad disintiva necesaria para obtener protección registral, dado que a nivel gráfico y fonético el consumidor puede relacionar los signos deduciendo que pertenecen al mismo origen empresarial, no siendo posible bajo esa circunstancia concederle protección registral.

Ahora bien, con relación al cotejo de productos este Tribunal, logra colegir del detalle de productos y servicios establecido líneas arriba que, lo solicitado con la marca pretendida **AIMA**, en contraposición con lo que protege la marca inscrita **AIWA** ambas en clase 9 internacional; conforme se desprende su actividad comercial se encuentran dentro de la misma naturaleza mercantil, dado que pese a la descripción de los productos que se pretenden proteger estos claramente se encuentran relacionados entre sí; dirigidos al mismo sector del mercado y buscan satisfacer la misma necesidad, lo que conlleva inevitablemente a que se genere confusión entre las marcas



y asociación empresarial, no siendo posible bajo esa condición proporcionarle protección registral, en particular en lo relacionado con aparatos eléctricos, software y aplicaciones informáticas. Además, el giro mercantil del establecimiento comercial referido a la venta y manufactura de máquinas eléctricas y aparatos electrónicos se encuentra íntimamente relacionado con los productos que busca proteger la marca solicitada

En cuanto a los argumentos dados por el recurrente respecto de que la marca de su representada AIMA, no contraviene los derechos de la marca y nombre comercial registrados AIWA y AIWA CO LTD., señalando que el establecimiento comercial no se encuentra ubicado en Costa Rica, al respecto, este Tribunal estima importante aclarar que este agravio fue abordado en el acápite I del Considerando Quinto de esta resolución; y que del análisis efectuado por este órgano de alzada se concluye conforme fue abordado que el signo pretendido incurre en la inadmisibilidad contemplada en el artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de marcas, al quedar por demostrado que la marca AIMA no puede obtener protección registral ante la semejanza con el signo inscrito AIWA, dada la semejanza gráfica y fonética contenida entre ellas, así como de la relación de los productos que se pretenden proteger y comercializar. Pese a la descripción realizada por el promovente sobre los productos estos evidentemente se relacionan con la actividad comercial que ejerce la compañía titular de la marca inscrita, situación que puede generar engaño con relación a las marcas y su correspondiente origen empresarial, no siendo posible bajo esa condición proporcionar protección registral al signo solicitado. Razón por la cual sus argumentaciones no son de recibo.



Por otra parte, cabe acotar que lleva razón el apelante al indicar que el signo solicitado no corresponde a una marca descriptiva y tampoco es genérica; ello, debido a que la marca pedida AIMA conforme fue analizada y determinada en el estudio de fondo se encuentra dentro de los signos de fantasía al igual que la marca inscrita AIWA; por tanto, no califica en los citados supuestos, por cuanto estos devienen del contenido del artículo 7 de la Ley de marcas, que no le fueron de aplicación al presente caso bajo estudio. Razón cual se rechazan sus consideraciones en dicho sentido.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las consideraciones expuestas, este Tribunal de alzada avala lo resuelto por el Registro de instancia, al determinar que la marca propuesta resulta inadmisibile por derechos de terceros conforme el artículo 8 inciso a), b) y d) de la Ley de marcas; razón por la cual se procede a denegar la solicitud de la marca **AIMA** en **clase 9** internacional, pedida por la empresa **AIMA TECHNOLOGY GROUP CO. LTD**; en consecuencia, se declara sin lugar el recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:35:08 horas del 6 de febrero de 2025, la que en este acto se confirma por las razones dadas por este Tribunal.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas este Tribunal declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el abogado Aarón Montero Sequeira, apoderado especial de **AIMA TECHNOLOGY GROUP CO. LTD**, en contra de la resolución dictada por el Registro de



la Propiedad Intelectual a las 13:35:08 horas del 6 de febrero de 2025, la que en este acto se confirma por las razones dadas por este Tribunal. 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 dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

Omaf/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB



DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36