
RESOLUCIÓN DEFINITIVA**EXPEDIENTE 2021-0263-TRA-PI****SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y SERVICIOS
“PANA”****PANASONIC CORPORATION, apelante****REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2020-0926)****MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS****VOTO 0397-2021**

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas treinta y dos minutos del diez de septiembre de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada María Vargas Uribe, abogada, cédula de identidad 1-0785-0618, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de Panasonic Corporation, sociedad organizada y existente según las leyes de Japón, con un establecimiento manufacturero y una empresa de servicios domiciliada en 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:23:01 horas del 13 de abril de 2021.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 4 de febrero de 2020 la licenciada María Vargas Uribe, en su condición de apoderada especial de la compañía Panasonic Corporation, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y servicios: PANA en las clases 7,

8, 9, 10, 11 y 21 de la nomenclatura internacional de Niza (folios 1 a 8 expediente principal).

Luego de publicados los edictos y dentro del plazo de ley, el 13 de octubre de 2020 la compañía Panavisión International L.P. interpuso oposición contra la solicitud de inscripción de la marca solicitada; lo anterior por considerar que le asiste un mejor derecho sobre el uso del término PANAVISION y su raíz PANA, debido a que su representada es la titular de la marca famosa y notoria PANAVISION. La marca de su representada fue declarada famosa por el Tribunal Federal de Distrito de los Estados Unidos y notoria por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Indicó que, conforme al cotejo realizado entre los signos, resulta evidente que la compañía solicitante requiere la inscripción de la clase 9 para aprovecharse del prestigio, trayectoria y reconocimiento del signo de su representada, por lo que su inscripción en la clase mencionada representa una gravosa situación ante el inminente riesgo de confusión o asociación empresarial para los consumidores, así como la afectación al *goodwill* o buena reputación que se puede generar. Por ello solicita el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca PANA en clase 9 internacional.

Por resolución de las 11:21:27 horas del 1 de diciembre de 2020 el Registro de la Propiedad Intelectual dio traslado de la oposición interpuesta por la representante de la compañía Panavisión International L.P., a la empresa solicitante Panasonic Corporation, por el plazo de dos meses a efectos de que se pronunciara al respecto y demostrara su mejor derecho.

La compañía solicitante Panasonic Corporation contestó en tiempo e indicó que, pese a que la compañía opositora solo se dirige a la clase 9 internacional, la contestación abarca las demás clases que solicita su mandante, al amparo de las pruebas que demuestran la difusión y conocimiento en Costa Rica de las marcas PANASONIC propiedad de su representada. Señaló que no es cierto que el consumidor se vea inducido a confusión entre la marca que se solicita PANA y la marca PANAVISION, que ni siquiera se encontraba solicitada en Costa Rica por parte del opositor. No es cierto que la compañía opositora tenga un mejor derecho

sobre la raíz PANA porque no tiene una marca inscrita en Costa Rica con el término PANAVISIÓN. Su representada también goza de un reconocimiento de notoriedad mundial con relación a su marca PANASONIC, así declarado por el Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en el 2015. Del cotejo entre los signos se evidencia que más que determinar el peligro de confusión a favor de la empresa Panavisión International L.P., se determina que su representada con sus marcas PANASONIC y la marca PANA que es abreviatura de sus marcas PANASONIC harían difícil por no decir imposible la inscripción de una marca como PANAVISION. Tampoco existe riesgo de confusión en cuanto a origen comercial, por lo tanto, no se afecta el alegado *goodwill* de la marca PANAVISION. Su representada solicitó una marca legítima, distintiva y que se basa en sus marcas famosas PANASONIC para crear PANA y seguir distinguiendo sus productos de alta calidad.

Mediante resolución de las 12:24:36 horas del 8 de marzo de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual acumuló los expedientes relativos a la solicitudes de inscripción de las marcas **PANA**, expediente 2020-0926, presentada por María Vargas Uribe, apoderada especial de Panasonic Corporation, el 4 de febrero de 2020; y **PANAVISION** expediente 2020-8361, presentada por María del Pilar López Quirós, apoderada especial de Panavisión International L.P., el 13 de octubre de 2020, debido a la oposición presentada con base en el signo marcario no registrado.

Por resolución de las 10:23:01 horas del 13 de abril de 2021, el Registro declaró parcialmente con lugar la oposición interpuesta por la representante de la compañía Panavisión International L.P., contra la marca PANA, expediente 2020-0926, solicitada por María Vargas Uribe, en su condición de apoderada especial Panasonic Corporation, la cual se denegó para la clase 9 y se acogió para las clases 7, 8, 10, 11 y 21. Asimismo, acogió el signo PANAVISIÓN, expediente 2020-8361 en clases 9 y 41, solicitado por María del Pilar López

Quirós, en su condición de apoderada especial de Panavision International L.P.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada María Vargas Uribe, representante de la compañía Panasonic Corporation, interpuso recurso de apelación y argumentó:

1. Su representada no comparte lo resuelto por la Oficina Marcas en relación con la marca PANA en clase 9 internacional, puesto que, desde un inicio, decidió no tomar en cuenta la prueba aportada por su representada, en la que se declara la notoriedad de la marca PANASONIC. Es precisamente la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, quien reconoce la notoriedad de la marca PANASONIC.
2. Su representada se encuentra en su derecho de proteger la marca PANA porque evidentemente es el radical de la marca notoria PANASONIC y no tiene ninguna relación con la marca de la compañía opositora PANAVISION.
3. En un acto de buena fe, su representada restringió su lista de productos de la clase 9 y eliminó aquellos que pudieran tener alguna relación con la lista de productos de la marca PANAVISION en la misma clase.
4. La compañía opositora no cuenta con un derecho registral inscrito en Costa Rica, sino que invoca registros en otros países; sin embargo, lo evidente es que su representada tiene solicitada la marca PANA desde el 4 de febrero de 2020, en tanto la opositora presentó la marca PANASONIC hasta el 13 de octubre de 2020 (expediente 2020-8361). Por lo tanto, se presentó mucho tiempo después que la marca de su representada.
5. El hecho de solicitar una marca como PANA no significa que se esté copiando la marca PANAVISION, sino que deriva del nombre de su representada PANASONIC.
6. Tanto la marca PANAVISION como PANASONIC son marcas notorias y el hecho de que su representada desee proteger su marca para productos de la clase 9 en nada afectará a la marca de la oponente, menos aún con la restricción de la lista de

productos que se ha efectuado, el cual aleja cualquier remota posibilidad de relación entre las marcas.

Además, solicitó revocar parcialmente la resolución final en lo que respecta al rechazo de la marca PANA en clase 9 internacional; y en su lugar se ordene continuar con el trámite de inscripción de la marca PANA tanto en las clases 7, 8, 10, 11 y 21 tal como se había indicado, como también en la clase 9.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como propios los hechos que el Registro de la Propiedad Intelectual, tuvo por probados en el considerando tercero de la resolución venida en alzada. Además, añada que ambas marcas, PANASONIC Y PANAVISION, son notorias.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos de esta naturaleza que resulten de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. SOBRE LA LIMITACIÓN SOLICITADA. Este Tribunal acoge la solicitud de limitación realizada por la compañía solicitante y ahora apelante, en su escrito de agravios presentado ante esta instancia luego de la audiencia conferida por este órgano de alzada en resolución de las 09:39 horas del 14 de julio de 2021. Lo anterior, en apego al contenido del artículo 11 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, el cual concede al solicitante la posibilidad de modificar su solicitud en cualquier momento del trámite, y como lo que se pretende es limitar el contenido de la lista de productos pedida, no encuentra este Tribunal motivo alguno para denegar tal solicitud.

QUINTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesaria sanear.

Observa este Tribunal que el Registro de instancia omitió indicar en la parte dispositiva que la marca PANA también se acoge en la clase 7 internacional, según se desprende del resto de la resolución final; no obstante, se considera un error material que puede ser subsanado y que no causa indefensión a la apelante.

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Con el fin de resolver el conflicto presentado entre los signos PANA y PANAVISION, necesariamente se debe hacer un cotejo entre ellos, el cual tiene fundamento en los artículos 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos y 24 de su reglamento, decreto ejecutivo 30233-J de 20 de febrero de 2002. Este cotejo permitirá dilucidar si la coexistencia de ambos signos en el mercado es o no susceptible de causar confusión en los consumidores o riesgo de asociación empresarial en relación con las marcas y los productos que se pretenden proteger por parte de las compañías titulares.

Desde esta perspectiva, el numeral 24 señala en su 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.” Precisamente, las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios; y, por otro lado, hacer prevalecer los derechos fundamentales que le asisten al titular de una marca, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados o en trámite de registro cuando su uso dé lugar a la posibilidad de confusión.

De lo expuesto se evidencia que corresponde a la administración registral, velar por el cumplimiento de estos presupuestos jurídicos, actividad que ejerce el operador jurídico al analizar los signos y el ámbito de protección a los que refieren las clases solicitadas con el

fin de determinar si estos pueden ser asociados; para tales efectos debe aplicar el **principio de especialidad marcaria**, el cual prevé que ante la existencia de signos semejantes, la protección de los productos o servicios deberá diferir entre ellos o no relacionarse de manera alguna, con fin de que el consumidor no sea inducido a error o confusión sobre los productos y servicios que se ofrecen y su correspondiente origen empresarial. Al respecto, la doctrina ha establecido:

El principio de especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas. (Lobato, M. (2002) *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*. Madrid: Civitas, 1era edición, p. 293).

De lo anterior se desprende que el problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre los signos, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar, por lo que pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero para proteger productos o servicios disímiles.

En el presente caso, el Registro de la Propiedad Intelectual en su dictado final determinó que el signo marcario “PANA” propuesto por la compañía Panasonic Corporation, podía coexistir registralmente para proteger los productos y servicios de las clases 7, 8, 10, 11 y 21 de la clasificación internacional de Niza, debido a que en relación con esa protección no se afecta de manera alguna el ámbito comercial de la compañía opositora Panavision International L.P. Sin embargo, denegó la solicitud del signo PANA para la clase 9 internacional, por considerar que existe similitud entre los signos al emplear el denominativo pedido el término PANA, inmerso en la marca PANAVISIÓN, signo que también ha sido solicitado y ostenta una declaratoria de notoriedad; por lo que, ante la relación entre los productos a proteger y

comercializar, procedió con su denegatoria. Además, en tal pronunciamiento se acogió el signo marcario PANAVISIÓN, pedido por la compañía opositora Panavision International L.P., en las clases 9 y 41 internacional.

Inconforme con lo dispuesto por el registro de instancia, la compañía Panasonic Corporation solicitó a este Tribunal acoger la limitación realizada por su mandante respecto de los productos a proteger y comercializar en la clase 9 internacional, que le fuera denegada en primera instancia, en aras de evitar una posible relación entre la actividad comercial que ejerce la compañía Panavision International L.P.

Ahora bien, corresponde realizar el cotejo marcario con la lista de productos limitada por la representación de la empresa apelante:

MARCA SOLICITADA
(EXP- 2020-0926)
PANA

De fábrica y servicios, pedida por la compañía Panasonic Corporation en **clase 9** internacional, para proteger: aparatos e instrumentos científicos, de investigación, de navegación, geodésicos, audiovisuales, de pesaje, de medición, de señalización, de detección, de prueba, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos para conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de distribución o uso de electricidad; aparatos e instrumentos para registro, transmisión, reproducción o procesamiento de sonido, imágenes o datos; medios (media) grabados y descargables, software informático, de grabación y de almacenamiento digitales o analógicos en blanco; mecanismos para aparatos operados con monedas; cajas registradoras, calculadoras; computadoras, dispositivos periféricos de computadoras; trajes de buceo, máscaras para buzos, tapones para los oídos utilizados por buzos, clips para la nariz para

buceadores y nadadores, guantes para buceadores, aparatos de respiración para nadar bajo el agua, extintores; baterías y celdas; celdas secas; baterías recargables; acumuladores eléctricos; baterías eléctricas para vehículos; baterías eléctricas para vehículos eléctricos; baterías para teléfonos móviles; cargadores para batería; baterías de níquel-cadmio; baterías híbridas de níquel - metal; batería de litio; baterías de ion de litio; celdas de combustible; baterías solares; convertidores eléctricos; paneles solares para generación de electricidad; cargadores de batería para vehículos eléctricos; dispositivos e instrumentos para cableado eléctrico; interruptores de sensor; conectores eléctricos; interruptores eléctricos; tomacorrientes eléctricos; interruptores para difusión de la luz; interruptores temporizadores; interruptores magnéticos; interruptores para intensidad de la luz; conmutadores; cajas de interruptores eléctricos; cables eléctricos; conductores de electricidad; ductos de electricidad; estantería para cables; balastos de luz; interruptores de circuitos; interruptores electromagnéticos; protectores de circuitos eléctricos; protectores térmicos contra sobrecargas; cajas distribuidoras de poder; tomacorrientes eléctricos; cables de extensiones eléctricas; convertidores transformadores de corriente; cubiertas para enchufes eléctricos; placas de enchufes para cubrir salidas de enchufes eléctricos; antenas; aéreos; paneles de distribución [electricidad]; unidades monitores de energía eléctrica; paneles de control [electricidad]; paneles indicadores; terminales (electricidad); luces de indicación; lámparas de señalización; conectores Jack modulares para teléfonos; adaptadores eléctricos; adaptadores de poder; terminales a tierra; extensiones eléctricas; conectores Jack para redes; cableado para ductos eléctricos; aparatos e instrumentos de advertencia; intercomunicadores de video; intercomunicadores; alarmas de fugas de gas; alarmas antirobo; detectores de rotura de cristales; detectores infrarrojos pasivos; detectores infrarrojos; timbres de puerta eléctricos; receptores y transmisores de radio; zumbadores; alarmas contra incendios; detectores de incendios; alarmas de emergencia; luces eléctricas de advertencia; luces de señalización de emergencia; luces de advertencia de emergencia; cerraduras eléctricas; sistemas de vigilancia por video; dispositivos de control de acceso; equipo de reconocimiento

facial para controles de accesos; sistemas de control de acceso con reconocimiento del iris; letreros iluminados de salida de emergencia; aparatos e instrumentos para monitoreo remoto; aparatos e instrumentos para comunicación remota; aparatos e instrumentos para control remoto; radios; grabadoras y reproductores de audio de cinta; grabadoras y reproductores de audio digital; grabadoras y reproductores de video digital; reproductores multimedia portátiles; reproductores de MP3, estuches para reproductores multimedia portátiles; altavoces (equipo de audio); sintonizadores estéreo; amplificadores; amplificadores de potencia; micrófonos; reproductores de grabaciones; tocadiscos; grabadores de voces digitales; procesadores de sonidos digitales; auriculares; audífonos; estéreos; componentes estéreo; mezcladores de audio; limpiadores para equipos de audio; cables de fibra óptica; cables de audio/cables de video; sistema de micrófono inalámbrico que consiste de micrófonos, transmisores, inalámbricos, receptores, altavoces, amplificadores y sintonizadores; ecualizadores para audio; procesadores electrónicos de señales de audio; aparatos de audio para carros; altavoces; altavoces subwoofer; cambiadores automáticos de discos; aparatos de video; sets de televisión; televisores de plasma; paneles de reproducción de televisores plasma; soportes para televisores; soportes de montaje para televisores; receptores de televisión de cristal líquido (LCD); pantallas de cristal líquido; paneles para pantallas de cristal líquido; pantallas monitores inalámbricas de cristal líquido (LCD); pantallas de diodos emisores de luz orgánicos (OLED); televisores de diodos emisores de luz orgánicos (OLED); diodos emisores de luz orgánicos (OLED); televisiones en 3D, televisiones que combinar reproducción de audio y video; sintonizadores de video; proyectores; proyectores LCD (pantalla de cristal líquido); lentes para proyectores; grabadoras de videocintas; reproductores de videocintas; grabadores de DVD; reproductores de DVD; recibidores de televisión por cable; cajas de set de televisión; hardware y software de computadoras para reproducción de materiales educacionales; pantallas de reproductores electrónicos; hardware y software de computadora para usar como autoría de DVD; desplegados de emisión de diodos de luz; interruptores de imágenes en vivo; publicaciones

electrónicas descargables; monitores de video; interruptores de video; mezcladores de video; sistemas de teatro en casa que incluyen reproductores de video digital, amplificadores de audio y altavoces de audio; separadores de señales de video; aparatos para reconocimiento de imágenes; anteojos tridimensionales; receptores de satélite; unidades de discos ópticos; grabadores de discos ópticos; reproductores de discos ópticos; aparatos de comunicación; máquinas para enviar facsímiles; teléfonos; teléfonos móviles; teléfonos inteligentes; relojes inteligentes; accesorios para teléfonos móviles, a saber, baterías selladas, estuches, cordones, cargadores, soportes, adaptadores convertidores de energía; set de audífono/micrófono, auriculares y micrófonos por separado; kits de manos libres para teléfonos móviles; teléfonos inalámbricos; máquinas contestadoras; ramal privado de conmutación automática (PBX); aparatos de sistemas de posicionamiento global [GPS]; transceptores; aparatos codificadores y decodificadores; aparatos de navegación para vehículos [ordenadores de a bordo]; sistemas de navegación para autos; señalización digital; controles remotos; transmisores y receptores para controles remotos; aparatos para distribución o control de electricidad; controladores de potencia eléctrica; controladores lógicos programables; computadoras; dispositivos periféricos informáticos; computadoras tipo tableta; computadoras móviles; computadoras ponibles; unidades de disco duro; cables USB; escáneres para imágenes; impresoras para computadoras; cartuchos de tinta vacíos para impresoras de computadora; cartuchos de tinta vacíos para vender; impresora de videos; fotocopadoras digitales a color; fotocopadoras multifunción; impresoras multifunción; pizarras negras electrónicas; pizarras blancas electrónicas; tarjetas para computadoras (PC Card); teclados para computadoras; disquetes; lectores electrónicos de tarjetas; lectores y escritores electrónicos de tarjetas; lectores de código de barra; escáneres para códigos de barra; terminales electrónicos de datos móviles; cajas registradoras electrónicas; calculadoras electrónicas; enrutadores; monitores (hardware); adaptadores de Ethernet; replicadores de puertos para computadoras; mapas electrónicos descargables; archivos de imagen y video descargables; archivos de datos electrónicos descargables para programas de computadoras; DVD's pregrabados; programas

de computadora descargables; software de computadora para el procesamiento de imágenes y gráficos; aparatos para investigaciones científicas y de laboratorio; hardware y software de computadora para el reconocimiento de imágenes para seguridad y vigilancia; hardware y software de computadora para vigilancia por video de línea de producción en una fábrica; moduladores de radiofrecuencias; red de computadoras; servidores de computadoras; dispositivo de almacenamiento de datos; videocintas vacías; cintas para limpiar cabezas de lectura para reproductores y grabadores de audio y video; cintas de audio vacías; disquetes vacíos; discos ópticos vacíos; tarjetas de memoria; tarjetas de memoria IC; dosímetros; contadores; amperímetro; termómetro, no para propósitos médicos; voltímetros; máquinas de pesaje; podómetros; monitores que reflejan el consumo de calorías durante la realización de actividades deportivas; monitores que reflejan la intensidad y tono usados durante la realización de actividades deportivas; medidores de electricidad; medidores de gas; medidores de agua; vatímetros; aparatos para medir distancias; sensores; diodos emisores de luz; microcomputadoras; semiconductores; dispositivos de memoria semiconductores; circuitos integrados; reguladores de oxígeno; unidades de sintonizadores; moduladores de radio frecuencia; validador de monedas; clasificador de monedas; validador de papel moneda; clasificador de papel moneda; módulos de alimentación eléctrica; convertidores DC/DC; inductores [electricidad]; condensadores (capacitores); capacitores de poder; diodos; transistores; filtro de señales eléctricas; filtros de reducción de ruido electromagnético; moduladores ópticos; transmisores ópticos; sensores ópticos; conectores ópticos; lentes ópticos; circuitos eléctricos; transformadores; termistores; varistor; oscilador; dispositivos acústico ópticos; resistores eléctricos; potenciómetros; dispositivos para cortes térmicos; codificadores; dispositivos magneto-resistivos; inductores (bobinas) de chips eléctricos; inductores (bobinas) de choque eléctricos; sensores de corriente; paneles táctiles; controles remotos; duplexores; dispositivos de onda acústica superficial; filtros de onda acústica superficial; balunes (dispositivos conductores); distribuidores de energía eléctrica; dispositivos de comunicación inalámbrica; amplificadores de radio frecuencia; sintetizadores

de frecuencia; diodos láser; núcleos magnéticos; fusibles; relés eléctricos; solenoides; unidades de suministro de energía; inversores eléctricos; temporizadores eléctricos; tableros de circuitos eléctricos; tableros de circuitos impreso; dispositivos protectores de sobrecarga de circuitos; aparatos de ionización para uso científico y de laboratorio; aparatos de ionización, no para el tratamiento del aire o del agua; osciladores magnetrón; abanicos de enfriamiento interno para dispositivos electrónicos; abanicos de enfriamiento interno para dispositivos de comunicación; láseres no para propósito médicos; gramiles para propósitos de carpintería; dispositivos ultrasónicos para repeler animales dañinos; señalización de carretera luminosa o mecánica; fuentes ininterrumpibles de energía eléctrica; relojes [dispositivos para registrar tiempos]; adaptadores de comunicación de línea eléctrica; indicadores de temperatura; medidores de humedad; microscopios; cascos protectores; cascos de equitación; cascos protectores para la práctica de deportes; robots humanoides con inteligencia artificial; robots para uso personal o recreativo; robots para uso de laboratorio; controladores de temperatura; bloques de terminales eléctricas; procesador de imágenes; aparatos semiconductores para inspección; incubadores para cultivos de bacterias; incubadores para uso en laboratorios; cámaras de crecimiento de plantas para uso en laboratorio; estaciones esterilizadas, de trabajo, para usos en laboratorio; gabinetes para usar en laboratorios lo cuales son especialmente diseñados para garantizar seguridad biológica; hardware y software de computadoras para comunicación con luz visible (VLC) para la transmisión de datos electrónicos, a saber, video, música, imágenes, texto y sonido; hardware y software de computadora para Internet de las Cosas (IdC); hardware y software de computadora para comunicación máquina a máquina (M2M); hardware y software de computadora para convertir texto a voz; hardware y software de computadora para el manejo de información sobre clientes; hardware y software de computadora para sistemas de puntos de venta [POS]; servidores de bases de datos de computadora; computadoras para programas de trabajo en grupo; software de computación descargable en la nube; unidades de control electrónico para vehículos; unidades de control electrónico para baterías de vehículos;

visualizadores frontales para vehículos; sonares; medidores de paneles digitales; aparatos de archivo de datos electrónicos; aparatos de almacenamiento de datos electrónicos; prendas de vestir contra accidentes, irradiación y fuego; guantes para protección contra accidentes, irradiación y fuego; partes y accesorios para todos los productos antes mencionados.

MARCA SOLICITADA

(EXP- 2020-8361)

PANAVISION

De comercio y servicios, pedida por la compañía Panavisión International L.P. en **clase 9** internacional, para proteger: cámaras digitales; cámaras de video; cámaras de televisión; sistemas de cámara compuestos por dispositivos de soporte de cámara en forma de trípodes, cabezales y soportes, lentes, cargadores, baterías, controles de lentes, filtros y ayudas de videos; sistemas de video compuestos por monitores de estudio, grabadoras de video, convertidores descendentes, convertidores de formato, enrutadores, unidades de control de cámara, monitores integrados, monitores de forma de onda, racks de ingeniería, soportes e interfases de pedestal, dispositivos de control de lentes, fuentes de alimentación, generadores de código de tiempo, generadores de sincronización y baterías; sistemas de cámaras remotas compuestos por cámaras grúas, rieles de grúas, montajes controlados a distancia, dispositivos de seguimiento de enfoque remoto, cámaras de video y monitores, dispositivos de posicionamiento de cámaras y controles operativos de cámaras, accesorios de cámara utilizados en cámaras en la naturaleza de cajas mate, dispositivos de seguimiento de enfoque, soportes, soportes de lentes, controles de lentes, controles de velocidad, dispositivos de control remoto, cables, barras, calentadores, protectores de clima, anillos, cortinas y deflectores de rociado y lentes de cámara.

Analizados los signos en conflicto, este Tribunal difiere de lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual, debido a que, si bien se ha demostrado la notoriedad de los signos

PANASONIC y PANAVISION, el que se pretende inscribir por parte de Panasonic Corporation es PANA, el cual resulta diferente al solicitado por la compañía Panavision International L.P. Nótese que, si bien el término PANA se encuentra contenido en el distintivo solicitado como fundamento a la oposición presentada por Panavision International L.P., ambos difieren gráfica, fonética e ideológicamente, al ser mayores las diferencias que las semejanzas entre ellos, por lo que no existe posibilidad de confusión en los consumidores.

Asimismo, estudiada la nueva lista de productos presentada ante este órgano de alzada por la compañía Panasonic Corporation, para la clase 9 internacional y en atención a que los signos son distintivos, este Tribunal considera que las marcas pueden coexistir en el mercado sin que ello conlleve a que el consumidor se exponga a una situación de error o confusión respecto a los productos que protege cada distintivo, debido a que sus productos se dirigen a un tipo específico de consumidor, lo que hace posible el registro de la marca PANA en la clase 9 internacional.

Finalmente, es necesario indicar al recurrente que, en el considerando sexto, punto ii. de la resolución final, el registro de instancia establece de manera expresa que reconoce y acredita la notoriedad de la marca PANASONIC; en consecuencia, el agravio expresado en sentido contrario no es de recibo.

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De conformidad con las anteriores consideraciones, este Tribunal estima que el signo solicitado PANA en clase 9 internacional, no violenta los incisos a), b) y e) del artículo 8 de la Ley de marcas, por lo que, lleva razón el apelante en sus argumentaciones, y en este sentido se debe declarar con lugar el recurso de apelación presentado contra la resolución de las 10:23:01 horas del 13 de abril de 2021, la que se debe revocar parcialmente para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca de fábrica y comercio PANA pedida por la compañía Panasonic Corporation también

en clase 9 internacional. En lo demás se mantiene incólume la resolución apelada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Vargas Uribe, apoderada especial de Panasonic Corporation, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:23:01 horas del 13 de abril de 2021, la cual se **revoca parcialmente**, para que se continúe con el trámite de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **PANA** en clases 7, 8, 9, 10, 11 y 21, pedida por la compañía Panasonic Corporation, en lo demás se mantiene incólume la resolución apelada. Sobre lo decidido 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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. **NOTIFÍQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 05/10/2021 02:06 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 05/10/2021 02:37 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 05/10/2021 02:13 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 05/10/2021 02:30 PM
Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS

T.G: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

T.N.R: 00.41.06