

RESOLUCION DEFINITIVA.

Expediente N° 2016-0377-TRA-PI



Solicitud de inscripción de marca de fábrica y de comercio:

KONINKLIJKE PHILIPS N.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2016-3453)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 0043-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las catorce horas con veinte minutos del veinticuatro de enero del dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto, por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, casado, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **KONINKLIJKE PHILIPS N.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Los Países Bajos, con domicilio en High Tech Campus 5, 5656 AE, Eindhoven, Los Países, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:42:43: horas del 20 de junio del 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el catorce de abril del dos mil dieciséis, el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **KONINKLIJKE PHILIPS N.V.**, solicitó la inscripción



del signo como marca de fábrica y de comercio para proteger y distinguir, “electrodomésticos y aparatos eléctricos para preparación y cocción de alimentos, para propósitos domésticos, incluyendo parrillas eléctricas, tostadores, aparatos para hacer emparedados, aparatos para tostar emparedados, freidoras, ollas de vapor (para cocinar), arroceras, hornos y hornos y hornos de microondas”, en clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. En resolución de las 10:42:43 horas del 20 de junio de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud presentada, por considerar que esta es inadmisibles por razones extrínsecas toda vez que el signo solicitado causa confusión con los signos registrados, y se deriva una identidad en los productos a proteger en clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, al amparo del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Mediante escrito presentado el veintiocho de junio del dos mil dieciséis, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **KONINKLIJKE PHILIPS N.V.**, interpuso recurso de apelación, y el Registro, mediante resolución dictada a las 09:04:53 horas del 1 de julio del 2016, declara sin lugar el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce este Tribunal.

CUARTO. 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, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose previas las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito a nombre de la empresa **WESTOMATIC, S.A.**, desde el 5 de junio del 2009, y vigente hasta el 5 de junio del 2019, la



marca de fábrica registro número **191057**, en clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual protege y distingue, “aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalación sanitarias”. (Ver folio 10 del Legajo de Apelación).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito a nombre de la empresa **WESTOMATIC, S.A.**, desde el 24 de junio del 2008, y vigente hasta el 24 de junio del 2018, la marca de fábrica “**TURBOW**” registro número **177007**, en clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual protege y distingue, “aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de

agua e instalación sanitarias”. (Ver folios 11 y 12 del Legajo de Apelación).

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el presente caso se está solicitando la marca de fábrica y de comercio **“TurboStar Rapid air technology,”** término de fantasía en clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, para distinguir y proteger “electrodomésticos y aparatos eléctricos para preparación y cocción de alimentos, para propósitos domésticos, incluyendo parrillas eléctricas, tostadores, aparatos para hacer emparedados, aparatos para tostar emparedados, freidoras, ollas de vapor (para cocinar), arroceras, hornos y hornos y hornos de microondas”.



Existe en la publicidad registral las marcas de fábrica registro número **191057**, y la marca de fábrica **“TURBOW”** registro número **177007**, ambas en clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, con productos relacionados a la solicitada, pertenecen a la empresa WESTOMATIC, S.A.

El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la marca solicitada por el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa apelante dentro de sus agravios expone que la sociedad titular de las marcas inscritas según certificación expedida por el Registro de Personas Jurídicas que adjunta a folio 27 del Legajo de apelación, se encuentra con plazo vencido desde el año 2012, por lo que, al estar dicha sociedad con plazo vencido, no existe y las marcas no se

encuentran en uso. A no estar las marcas descritas en uso, perfectamente puede inscribirse la solicitada.

Aporta, asimismo, certificado de prioridad de la marca solicitada, indicando que la misma es inscribible

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Las marcas, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes que las utilizan en el mercado para proteger sus productos, sino también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra y otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate.

Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su artículo 2, define el término marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Estableciendo así, la capacidad distintiva como el requisito básico que

debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite el signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales.

En la Ley citada, **no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad**: a) sea **por razones intrínsecas**, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7 de la Ley de Marcas; y b) sea **por razones extrínsecas o por derechos de terceros**, es decir, cuando se pudiere originar un **riesgo de confusión** entre los signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere en su esencia el artículo 8 de la Ley de Marcas.

Tomando en cuenta lo anterior, y analizada la resolución final venida en alzada, debe este Tribunal revocar lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, por las razones que se expondrán.



Este Tribunal considera que, los signos bajo cotejo (solicitada),



y “TURBOW” (inscritas), no llevan a confusión al público consumidor, ya que como puede apreciarse la marca propuesta frente a los inscritos, desde la óptica fonética o auditiva se pronuncian diferente y suenan distinto, por lo que entre ellas no hay riesgo de confusión.

Desde el punto de vista gráfico o visual, el hecho que el signo solicitado “**TurboStar Rapid air Technology (diseño)**”, haga uso dentro de su conjunto marcario de la palabra **Turbo** contenida en las marcas inscritas, registro número 191057 “**TURBO (diseño)**” la cual se encuentra escrita en forma inclinada y su diseño es de color verde, y el registro número 177007 “**TURBOW**” con la letra “**W**” al final de la denominación, no las hace semejantes. Obsérvese, que el “**diseño y la palabra TurboStar**”, son los elementos que destacan dentro del conjunto marcario



, éste en comparación con los signos inscritos, es completamente disímil, esto es así, porque su diseño y la terminación “**Star**”, no presentan similitudes susceptibles de generar confusión con las marcas registradas. Por lo que desde el punto de vista gráfico no resultan semejantes. Por lo que los signos en estudio apreciados en su conjunto no presentan similitudes capaces de causar riesgo de confusión y riesgo de asociación sobre la procedencia de los productos y su origen empresarial, por lo que la marca que se intenta su registro goza de suficiente distintividad para ser inscrita.

De la perspectiva ideológica o conceptual, tenemos que la marca que se intenta inscribir “**Turbo Star Rapid air technology**”, está formada por una palabra de fantasía que no tiene significado. Igual sucede con el signo inscrito “**TURBOW**” conformado por un vocablo de fantasía, y la palabra “**TURBO**” según lo indica el Registro de la Propiedad Industrial, el Diccionario de la Real Academia lo define como una palabra que proviene del latín remolino, o movido por una turbina, por lo que los signos desde la óptica ideológica no resultan semejantes.

Partiendo del cotejo efectuado, se tiene que los signos comparados, gráfica, fonética e ideológicamente, son distintos, por lo que no existe posibilidad que el consumidor pueda caer en riesgo de confusión y riesgo de asociación empresarial, esto por cuanto los diseños y terminologías con que finaliza cada uno de los signos provocan la diferenciación requerida para

que se inscriba la solicitada. De ahí, que considera este Tribunal, que el consumidor al momento de adquirir los productos que identifica no estaría ante la posibilidad de riesgo de confusión o riesgo de asociación empresarial, aunque los productos del signo fuesen los mismos o relacionados a los de las marcas inscritas lo que hace posible la coexistencia de ambas marcas en el comercio.

De acuerdo a los argumentos expuestos, considera este Tribunal, que el signo solicitado cumple con la función diferenciadora y por ende no infringe la normativa marcaria, por lo que resulta procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **KONINKLIJKE PHILIPS N.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:42:43 horas del 20 de junio del 2016, la que en este acto **se revoca**, para que se continúe con el trámite de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio



, en clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, si otro motivo ajeno al examinado no lo impidiese.

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 el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **CON LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **KONINKLIJKE PHILIPS N.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:42:43 horas del 20 de junio del 2016, la que en este acto **se revoca**, para que se continúe con el trámite de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**TurboStar Rapid air Technology (diseño)**”, en clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, si otro motivo ajeno al examinado no lo impidiese. 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 para lo de su cargo.-**NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Carlos José Vargas Jiménez

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
TNR: 00.72.33