

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0113-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo OMEGA

Kaesar Kompressoren GmbH, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7377-2011)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 1000-2012

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos veintiséis-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderada especial de la empresa Kaesar Kompressoren GmbH, organizada y existente bajo las leyes de la República Federal Alemana, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y cuatro minutos, veintiséis segundos del siete de diciembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha primero de agosto de dos mil once, la Licenciada Chaves Desanti, representando a la empresa Kaesar Kompressoren GmbH, solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo **OMEGA** en la clase 7 de la nomenclatura internacional, para distinguir máquinas y aparatos para la generación de aire comprimido, aspiradoras y

sopladoras de aire, a saber, sopladores y bombas de aspiradoras, partes de sopladores y bombas de aspiradoras, a saber, unidades de sopladores de lóbulos rotarios centrales.

SEGUNDO. Que por resolución final de las diez horas, cuarenta y cuatro minutos, veintiséis segundos del siete de diciembre de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar el registro solicitado.

TERCERO. Que en fecha nueve de enero de dos mil doce, la representación de la empresa solicitante planteó recurso de apelación contra de la resolución final antes indicada.

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, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Ortiz Mora; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas a nombre de la empresa Abrasivos



de Colombia S.A. la marca de fábrica , registro N° 152045, vigente hasta el veinte de abril de dos mil doce, para distinguir en la clase 7 máquinas y máquinas herramientas, motores (excepto motores para vehículos terrestres), acoplamientos

y órganos de transmisión (excepto aquellos para vehículos terrestres), instrumentos agrícolas que no sean manuales, incubadoras de huevos (folios 8 y 9).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando la similitud entre los signos inscrito y solicitado y la relación entre los productos, deniega el registro solicitado. Por su parte, la recurrente alega que si bien el signo se solicita de forma denominativa, en el comercio éste se usa con un diseño, que los productos son distintos, todo lo cual favorece la coexistencia registral.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizada la resolución final venida en alzada así como los agravios planteados, debe este Tribunal confirmar lo resuelto por el **a quo**. El inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), impide el registro de un signo cuando previamente exista una marca registrada que sea confundible y que además haga distinguir en el mercado productos iguales o relacionados. Si bien el apelante centra la diferenciación entre los signos cotejados a partir del gráfico que utiliza la empresa solicitante en conjunto con la palabra OMEGA en el comercio, éste argumento ha de ser rechazado. El signo que se solicita ha de ser sometido al marco de calificación registral tal y como ha sido presentado en la solicitud, siendo que éste no puede ser variado en sus características esenciales, artículo 11 de la Ley de Marcas, por ende, para el

presente asunto el hecho de que la empresa utilice en el comercio

no puede ser objeto de la calificación, ya que en la solicitud el signo se planteó como OMEGA, sin diseño, y así debe de ser cotejado con los derechos previos de terceros.



Entonces, tenemos que el signo solicitado se encuentra plenamente contenido en la marca inscrita, y a esto añadimos que la registrada es del tipo mixta, sea que incluye elementos denominativos y gráficos, lo cual les confiere mayor aptitud distintiva frente a signos meramente denominativos: *“El grado de distintividad del signo prioritario determina también el alcance de la protección. Cuanto más distintivo sea dicho signo, más difícil será justificar la compatibilidad de otro signo posterior similar. Un signo altamente distintivo confiere a su titular un halo de protección mayor ...”* (Lobato, Manuel, **Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 301**). Y sobre los productos, si bien éstos no son plenamente idénticos, si están íntimamente relacionados por tratarse todos ellos de maquinaria, por lo tanto, tampoco es dable aplicar el principio de especialidad a favor de la solicitud.

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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti representando a la empresa Kaeser Kompressoren GmbH, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y cuatro minutos, veintiséis segundos del siete de diciembre de dos mil once, resolución que en este acto se confirma, denegándose el registro como marca del signo OMEGA. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36