

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2014-0645-TRA-PI**

**Solicitud de marca de fábrica y comercio “NOVERO”**

**ARES TRADING S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 10603-2012)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

### ***VOTO N° 0109-2015***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas diez minutos del veintisiete de enero de dos mil quince.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-335-794, en su condición de apoderado especial de la empresa **ARES TRADING S.A.**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, diecinueve minutos con un cuarenta y seis segundos del primero de julio de dos mil catorce.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 06 de noviembre de 2012, por el Lic. **Pedro Chaves Corrales**, en su condición de apoderado especial de la empresa **RESEARCH & DEVELOPMENT MARKETING INC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Panamá, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio **“NOVERO”** para las siguientes clases del nomenclátor internacional de Niza:

En **clase 03**: *“Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería,*

*aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos.”*

**Clase 05:** *“Productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico y veterinario, alimentos para bebés; complementos nutricionales para seres humanos y animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.”*

**SEGUNDO.** Que los edictos para recibir oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gacetas números 242, 243 y 244 de los días 16, 17 y 18 del mes de diciembre de 2013, y en razón de ello el representante de la empresa **ARES TRADING S.A.**, se opuso a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“NOVERO”** solicitada para las **clases 03 y 05** internacional, presentada por **RESEARCH & DEVELOPMENT MARKETING INC.**

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las catorce horas, diecinueve minutos con un cuarenta y seis segundos del primero de julio de dos mil catorce, se resolvió la solicitud y oposición formulada, declarando; *“[...] sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la compañía **ARES TRADING S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca **“NOVERO”**, en **clase 05** internacional; presentada por el apoderado de la empresa **RESEARCH & DEVELOPMENT MARKETING INC.**, la cual se acoge para las clases 3 y 5 internacional. [...]”*

**CUARTO.** Inconforme con la resolución mencionada, el representante de la empresa **ARES TRADING S.A.**, interpone para el día 18 de agosto de 2014, Recurso de Apelación, ante el Tribunal de alzada.

**QUINTO.** Que mediante resolución dictada a las quince horas, cuarenta y cuatro minutos del diecinueve de agosto de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: *“[...] **Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, [...].”***



**SEXTO:** Que a la substanciación del recurso presentado 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 dentro del plazo legal.

**Redacta la Juez Ureña Boza, y;**

***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso, el siguiente:

- Consta en la base de datos del Registro de la Propiedad Industrial, que la empresa **ARES TRADING S.A**, cuenta con el registro número **26899**, correspondiente a la marca de fábrica: **“MOVECTRO”**, en **clase 05** Internacional de Niza. (v.f 40)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, una vez realizados los análisis correspondientes, consideró que no existen argumentos desde el punto de vista legal para la oposición planteada por la empresa **ARES TRADING S.A**, contra la solicitud de inscripción de la marca **“NOVERO”**; en las clases 03 y 05 internacional, solicitada por la empresa **RESEARCH & DEVELOPMENT MARKETING INC**, en virtud de que del cotejo realizado entre los signos se desprende que existen suficientes diferencias tanto a nivel gráfico, fonético e ideológico para que el consumidor pueda identificarlas, sin causar riesgo de confusión entre los consumidores y permitiendo de esa manera su coexistencia registral.



Por su parte, el representante de **ARES TRADING S.A.**, a pesar de que recurrió la resolución final mediante escrito presentado el 18 de agosto de 2014, no expresó agravios dentro de la interposición como en la audiencia conferida de quince días realizada por este Tribunal, mediante el auto de las ocho horas y quince minutos del veintisiete de noviembre de dos mil catorce.

**CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO.** Previo a entrar a emitir las consideraciones de fondo en el presente proceso, es de merito señalar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un *recurso de apelación*, deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quem**, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo.**

No obstante, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral entrar a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial, en atención a las siguientes consideraciones:

La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, dispone que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

En este sentido, entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que se adquieren en el comercio. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo esa perspectiva, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, el cual se da cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión entre ellos, para lo cual el operador del derecho debe proceder a realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos.

Por otra parte, debe atenderse a la impresión que despierten dichas denominaciones, sin desmembrarlas, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues 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 dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Cabe resumir, entonces que este procedimiento busca proteger el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. Bajo las citadas consideraciones, este Tribunal estima que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al denegar la oposición incoada por la empresa **ARES TRADING S.A.**, toda vez que la marca de fábrica y comercio solicitada “**NOVERO**” en las clases 03 y 05 internacional, presentada por la empresa **RESEARCH & DEVELOPMENT MARKETING INC**, y la marca de fábrica inscrita “**MOVECTRO**” en

clase 05 internacional, a favor de la empresa **ARES TRADING S.A**, tal y como fue analizado presenta rasgos disimiles a nivel gráfico, fonético e ideológico.

Obsérvese, que a nivel visual los signos contrapuestos “**MOVECTRO**” contenido en el inscrito y “**NOVERO**” del solicitado, si bien comparten en su estructura gramatical las letras (**O-V-E-R-O**), el contenido de los otros elementos que componen el signo inscrito como lo es (**M-C-T**), le proporciona una diferencia sustancial no solo en su estructura gramatical, sino que incluso a nivel fonético dado que su pronunciación se percibe de manera muy diferente, por lo que ello le proporciona la actitud distintiva necesaria.

Por otra parte, a nivel ideológico es claro que los signos cotejados utilizan términos de fantasía que no tienen un significado concreto o específico, por lo que ello implica que no puedan ser analizados bajo dicho contexto. Aunado a ello, cabe destacar que al contener las denominaciones tales diferencias en su conformación gráfica, tampoco podría considerarse que evoquen las mismas o similares ideas en la mente del consumidor respecto de los productos que comercializa la marca inscrita, lo cual conlleve a que el consumidor los relacione como de un mismo origen empresarial.

Del citado análisis se desprende que al no existir identidad entre los signos cotejados, estos pueden coexistir registralmente, por ende, comercializar productos similares o relacionados en la misma clase 05 del nomenclátor internacional, sin que ello afecte el curso normal de la actividad mercantil de ambas empresas, siendo procedente al igual que lo determinó el Registro, la coexistencia registral de la marca de fábrica y comercio “**NOVERO**” en clase 03 y 05 internacional, solicitada por la empresa **RESEARCH & DEVELOPMENT MARKETING INC.**

Dadas las anteriores consideraciones, este Tribunal concluye que lo procedente es declarar SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la compañía **ARES TRADING S.A**, en contra de la

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, diecinueve minutos con cuarenta y seis segundos del primero de julio de dos mil catorce, la cual se confirma en todos sus extremos.

**SEXTO. 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 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de apelación.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara ***SIN LUGAR*** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la compañía **ARES TRADING S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, diecinueve minutos con cuarenta y seis segundos del primero de julio de dos mil catorce, la cual se confirma. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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***

***Kattya Mora Cordero***

***Guadalupe Ortiz Mora***