

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0021- TRA-PI

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “POWERWIZARD”
(DISEÑO)**

F.G. WILSON (ENGINEERING) LIMITED, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 5950-2010)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 1230-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las diez horas cinco minutos del veinte de diciembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado José Pablo Sánchez Hernández, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno ochocientos noventa y cinco ochocientos sesenta y siete, apoderado especial de la sociedad **F.G. WILSON (ENGINEERING) LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cuarenta y siete minutos un segundo del siete de diciembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día treinta de junio de dos mil diez, por el licenciado José Pablo Sánchez Hernández, apoderado especial de sociedad **F.G. WILSON (ENGINEERING) LIMITED**, solicita la inscripción de



la marca de fábrica y comercio en **clase 07 internacional**, para proteger y distinguir: “Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto para vehículos



terrestres); acoplamientos y elementos de transmisión (excepto para vehículos terrestres) instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente,, incubadoras de huevos principalmente máquinas (excepto para vehículos terrestres);acoples y componentes para transmisiones (excepto para vehículos terrestres); máquinas de vapor, máquinas de diesel; bombas; alternadores; rampas de carga; generadores de corriente; generadores de electricidad, cables de control para máquinas, motores o generadores; mecanismos de control e interruptores para máquinas, motores o generadores y partes de repuestos para los mismos; controles hidráulicos para máquinas, motores o generadores; controles neumáticos para máquinas, motores o generadores; bombas de combustible y almacenaje de combustible y sistemas de entrega para máquinas o motores de combustión interna” **En clase 11 internacional:** “Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias, así como sistemas de refrigeración, especialmente radiadores, ventiladores y abanicos refrescantes; generadores de acetileno, generadores de gas; torres móviles de alumbrado, calentadores eléctricos portátiles, hornos o calderas eléctricas, intercambiadores de calor, generadores de vapor.”**En clase 37 internacional:** “Construcción de edificios; servicios de reparación, servicios de instalación: especialmente servicios de reparación, mantenimiento, reacondicionamiento y revisión de máquinas, generadores, motores, equipos de generación de energía, unidades de control e interruptores; reparación, mantenimiento y revisión de partes, accesorios o componentes para máquinas, generadores, motores, equipos de generadores de poder y unidades de control”.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas, cuarenta y siete minutos un segundo del siete de diciembre de dos mil diez, resolvió ***“(...) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para las clases solicitadas 11 y 07. Con respecto a la clase 37 se ordena continuar con el procedimiento...”***.

TERCERO. Que el apoderado de la compañía **F.G. WILSON (ENGINEERING) LIMITED**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cuarenta y siete minutos un segundo del siete de diciembre de dos mil diez.

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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes:

I. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca a favor de **RECKITT BENCKISER INC**

1) WIZARD bajo el registro número 129189, para proteger en clase 11 internacional “Instalaciones de alumbrado, de calefacción, de producción, de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias” (Ver folios 246 a 247 del expediente)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.



TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EXISTENCIA DE AGRAVIOS EN LA RESOLUCIÓN APELADA.

El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la compañía **F.G. WILSON (ENGINEERING) LIMITED**, por haber considerado "(...) b) que el registrador observa que en este Registro se encuentra inscrita la marca **"WIZARD" propiedad de RECKITT BENCKISER INC**, bajo el registro número 129189, inscrita el 16/10/2001 y vence el 16/10/2011 en clase 11 para proteger "instalaciones de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación de distribución de agua e instalaciones sanitarias". En ambos signos, el denominativo es muy similar o idéntico, careciendo de elementos distintivos que lo particularicen o diferencien y le vuelvan inconfundible en el mercado. c) para un análisis más detallado, se procede al estudio integral marcario de conformidad con el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, correspondiendo en primer lugar a la comparación a **nivel gráfico**, donde se determina que **"Power Wizard"** como signo propuesto y **"Wizard"** como marca inscrita son signos muy similares, la marca solicitada está contenida en el signo registrado. Se observa que no se encuentran las diferencias suficientes para aportar la necesaria distintividad que debe contener un signo para ser capaz de identificar los productos en el mercado; asimismo existe una igualdad entre los productos de la clase 11 hasta el día de hoy, tienen una marcada similitud, una indudable proximidad, una afinidad y están notoriamente vinculados por su función Productos solicitados en clase 11 "Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias, así como sistemas de refrigeración, especialmente radiadores, ventiladores y abanicos refrescantes; generadores de acetileno, generadores de gas; torres móviles de alumbrado, calentadores eléctricos portátiles, hornos o calderas eléctricas, intercambiadores de calor, generadores de vapor" **Productos registrados en clase 11** Instalaciones de alumbrado, de calefacción, de producción, de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias" Productos solicitado en clase 7: "Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto para



*vehículos terrestres); acoplamientos y elementos de transmisión (excepto para vehículos terrestres) instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente, incubadoras de huevos principalmente máquinas (excepto para vehículos terrestres); acoples y componentes para transmisiones (excepto para vehículos terrestres); máquinas de vapor, máquinas de diesel; bombas; alternadores; rampas de carga; generadores de corriente; generadores de electricidad, cables de control para máquinas, motores o generadores; mecanismos de control e interruptores para máquinas, motores o generadores y partes de repuestos para los mismos; controles hidráulicos para máquinas, motores o generadores; controles neumáticos para máquinas, motores o generadores; bombas de combustible y almacenaje de combustible y sistemas de entrega para máquinas o motores de combustión interna); además que el consumidor que en un mismo negocio ve artículos iguales y relacionados con marcas confundibles, puede creer que todos tienen el mismo origen empresarial (...) d) en cuanto al **cotejo fonético**, la pronunciación de ambas marcas es muy similar, siendo que el signo propuesto no genera la suficiente diferenciación fonética, ni aporta la distintividad requerida a la hora de pronunciar el signo solicitado; en razón de lo anterior el consumidor medio podría percibir que está en presencia de una misma marca y llegar a confundirse entre estas, provocando una confusión auditiva pro cuanto la pronunciación de las palabras tiene una fonética muy similar... ”*

El licenciado José Pablo Sánchez Hernández, apoderado especial de la compañía **F.G. WILSON (ENGINEERING) LIMITED**, al momento de apelar la resolución venida en alzada, argumentó que cuando el Registro de la Propiedad Industrial dicta la resolución de rechazo de plano, rechaza la marca de su representada para las clases 7 y 11 (aceptando la clase 37), lo cual considera generó una situación de indefensión en lo relativo a la clase 7, ya que hasta ese momento el Registro no había manifestado una posibilidad de similitud entre el derecho anterior y la posteriormente rechazada clase 7, además argumentó que el apoderado de la compañía **RECKITT BENCKISER INC**, presentó una solicitud de limitación de la lista de productos protegidos bajo el registro 129189 en clase 11, de la marca “**WIZARD**”, siendo

la finalidad de la solicitud limitar los productos a “aparatos e instrumentos, todos para perfumar, purificar o refrescar el ambiente.”

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. Este Tribunal ha sostenido en reiteradas ocasiones y en especial en el Voto N° 371-2009, de las ocho horas con treinta minutos del veinte de abril del dos mil nueve que: “

“(…) Por otro lado, la marca que se pretende proteger no debe lesionar los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas registradas o en proceso de registro tal y como lo ordena el artículo 8 de la Ley de Marcas. La marca que se pretende proteger no debe generar un riesgo de confusión al público consumidor. Este riesgo de confusión se presenta cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, sea que se presente una similitud de carácter visual, auditivo o ideológico. De ahí la necesidad de realizar un cotejo entre las marcas que se pretende proteger y las ya registradas o en proceso de registro, cotejo que se encuentra regulado en el Artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, Decreto N° 30233-J.

Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro) dando más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos. De lo que se trata, entonces, es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido, de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. En resumen, el cotejo marcario se justifica por el derecho del titular

de un signo a la individualización de su producto o servicio, en términos que impida una competencia desleal, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Bajo esa misma línea, hay que destacar que la labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud, y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. Cuando se trata de marcas idénticas, el análisis se facilita, pues sólo se debe precisar la identidad entre los signos confrontados, el riesgo de confusión no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles, o si, en otro caso, a pesar de eso, el carácter notorio de una marca preexistente se debe imponer. En los demás casos de comparación, sea por semejanza o similitud, en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo, porque hay que realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor, teniendo en cuenta cuál es el público al que los bienes se encuentran dirigidos y, como se expresó, la naturaleza de los productos o servicios a distinguir y proteger, consideraciones todas que son observadas en esta oportunidad. Debe ponerse además atención a la necesidad de evitar la competencia desleal que se generaría en el caso de que competidores quieran aprovecharse de forma indebida la fama de una marca o de su prestigio, el cual otorga una ventaja comercial de los productos identificados con esa marca producto del esfuerzo e inversión de quien la posicionó en el mercado.”

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen, la solicitada



como signo propuesto, que es una marca Mixta pues está compuesta por letras que forman una palabra y por un diseño, y por otro lado, la marca inscrita:

WIZARD

REGISTRO #129189

CLASE 11

que es **Denominativa**, según puede desprenderse de la certificación que consta en el expediente (ver folios 246 a 247), son similares entre sí y realizada la comparación a nivel gráfico se determina que “**POWERWIZARD**” como signo propuesto y “**WIZARD**” como marca inscrita tienen similitudes, por cuanto coinciden casi totalmente en su parte denominativa de los signos indicando que la diferencia recae en que la marca solicitada contiene un diseño y la palabra “**POWER**” al inicio, con lo cual se denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe ostentar una marca para ser registrable, por lo cual le causaría al consumidor medio un perjuicio, igualmente desde el punto de vista fonético su pronunciación es muy similar, provocando una confusión auditiva, además al tratarse de marcas que protegen productos de la misma clase internacional concretamente con la clase 11” “Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias, así como sistemas de refrigeración, especialmente radiadores, ventiladores y abanicos refrescantes; generadores de acetileno, generadores de gas; torres móviles de alumbrado, calentadores eléctricos portátiles, hornos o calderas eléctricas, intercambiadores de calor, generadores de vapor” **Productos registrados en clase 11** Instalaciones de alumbrado, de calefacción, de producción, de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias” y productos relacionados en la clase 07: “Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto para vehículos terrestres); acoplamientos y elementos de transmisión (excepto para vehículos terrestres) instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente,, incubadoras de huevos principalmente



máquinas (excepto para vehículos terrestres);acoples y componentes para transmisiones (excepto para vehículos terrestres); máquinas de vapor, máquinas de diesel; bombas; alternadores; rampas de carga; generadores de corriente; generadores de electricidad, cables de control para máquinas, motores o generadores; mecanismos de control e interruptores para máquinas, motores o generadores y partes de repuestos para los mismos; controles hidráulicos para máquinas, motores o generadores; controles neumáticos para máquinas, motores o generadores; bombas de combustible y almacenaje de combustible y sistemas de entrega para máquinas o motores de combustión interna)”); como se puede observar son productos de la misma clase internacional en la clase 11 y productos relacionados en clase 07, además que respecto al consumidor que se encuentre en un establecimiento comercial y observa artículos iguales y relacionados con marcas confundibles, puede creer que todos tienen el mismo origen empresarial los cuales comparten los mismos canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van dirigidos, se corre el riesgo de causar daño en el consumidor por lo que en ese sentido este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el **a-quo** en la resolución recurrida. No es de recibo el alegato esbozado por el apelante en cuanto a que el apoderado de la compañía **RECKITT BENCKISER INC**, presentó una solicitud de limitación de la lista de productos protegidos bajo el registro 129189 en clase 11, toda vez que este Órgano de Alzada dicta la resolución con base en la documentación que corre en el expediente y analizada la certificación de la marca “**WIZARD**” visible a folios 246 a 247, es con base en esa prueba documental que se dicta la resolución de marras, razón por la cual resultan improcedentes los alegatos vertidos por el apelante ante esta Instancia.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado especial de la compañía **F.G. WILSON (ENGINEERING) LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cuarenta y siete minutos un segundo del siete de diciembre de dos mil diez, la que en este acto se confirma.



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 (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado especial de la compañía **F.G. WILSON (ENGINEERING) LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cuarenta y siete minutos un segundo del siete de diciembre de dos mil diez, la que en este acto se confirma. 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

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.

.