

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0091-TRA-PI

Solicitud de inscripción como marca del signo EVOLTA NEO

Panasonic Corporation, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-9238)

Marcas y otros signos

VOTO 0376-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas treinta minutos del veintiséis de julio de dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Vargas Uribe, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-0785-0618, en su condición de apoderada especial de la empresa Panasonic Corporation, organizada y existente de conformidad con las leyes de Japón, domiciliada en 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japón, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:29:55 horas del 16 de diciembre de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de setiembre de 2016, la licenciada Vargas Uribe, en su condición dicha, solicitó el registro como marca de fábrica del signo **EVOLTA NEO**, en clase 9 de la clasificación internacional para distinguir baterías, celdas secas, baterías secas alcalinas, baterías alcalinas de dióxido de manganeso, zinc, baterías de litio, baterías recargables, cargadores para baterías, partes y accesorios para todos los productos mencionados anteriormente.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final de las 11:29:55 horas del 16 de diciembre de 2016, dispuso rechazar lo solicitado.

TERCERO. Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de enero de 2017, la representación de la empresa solicitante interpuso recurso de apelación contra la resolución indicada; habiendo sido admitida para ante este Tribunal por resolución de las 15:23:09 horas del 20 de enero de 2016.

CUARTO. A la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa deliberación de ley.

Redacta la juez Ortíz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. De interés, se tiene por probado el registro de la marca



de fábrica **néo**, inscripción 178717, a nombre de Gabriel Maximilino Marconi, en clase 9 para distinguir aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de peso, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza, aparatos e instrumentos para conducir, conmutar, transformar, acumular, regular o controlar electricidad, aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido e imágenes, soportes de registro magnéticos, disco acústicos, distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos de tratamiento de la información y ordenadores, extintores, y está vigente hasta el 18 de agosto de 2018 (folios 12 y 13 del legajo de apelación).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No hay de interés para lo resuelto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, considerando que el signo propuesto es similar a la marca inscrita por el uso en ambos del término NEO, y que los productos del listado pedido están contenidos en el de la marca inscrita, rechaza el registro solicitado.

La representación de la empresa recurrente argumenta que los productos son diferentes, y que EVOLTA es el elemento que caracteriza a su marca y la diferencia de la inscrita.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Analizado el asunto, considera este Tribunal que ha de revocarse lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial.

El motivo que fundó el rechazo fue el uso común en los signos contrapuestos de la palabra NEO, aunado a que los productos descritos de forma específica en el listado propuesto están contenidos de forma general en la marca inscrita. Sin embargo, si bien no es de aplicación el principio de especialidad traído a colación por la apelante, ya que baterías y acumuladores de electricidad son sinónimos, considera este Tribunal, tal y como se argumenta en la apelación, que el uso de la palabra EVOLTA es la que imprime el carácter singular en el signo propuesto, siendo que el elemento compositivo NEO, que significa nuevo, sirve como un calificativo de EVOLTA, lo cual le da más peso como concentradora de la aptitud distintiva. Entonces, el consumidor podrá

diferenciar correctamente entre un acumulador de electricidad  fabricado por el señor Gabriel Maximiliano Marconi y las baterías EVOLTA NEO fabricadas por la empresa Panasonic Corporation, sin que se vea sometido a error y/o engaño a la hora de ejercer su acto de consumo.

Así, considera este Tribunal que lo pedido puede continuar su trámite de registro hacia la fase de publicidad para terceros, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiese.

QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, 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 del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J, 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 la licenciada María Vargas Uribe en representación de la empresa Panasonic Corporation, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:29:55 horas del 16 de diciembre de 2016, la que en este acto se revoca para que en su lugar se continúe con el trámite de la solicitud, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere. 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.**

Rocío Cervantes Barrantes

Kattia Mora Cordero

Leonardo Villavicencio Cedeño

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortíz Mora

DESCRIPTORES

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG. INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR. 00.42.25