



RESOLUCIÓN FINAL

EXPEDIENTE 2024-0035-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION COMO MARCA DEL SIGNO NOVATEC

WESTERN IP MANAGEMENT S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2023-6572)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0072-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cuarenta y cuatro minutos del catorce de marzo de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, vecina de San José, cédula de identidad 1-0679-0960, en su condición de apoderado especial de la empresa Western IP Management S.A., organizada y existente conforme a las leyes de la República de Panamá, domiciliada en distrito Panamá, provincia Panamá, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:04:34 horas del 6 de octubre de 2023.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada Arias Chacón, en su condición dicha, solicitó la inscripción como marca de



fábrica y comercio del signo NOVATEC, en clases 7 y 9, las cuales fueron aceptadas por el Registro de la Propiedad Intelectual y el procedimiento dividido para continuar respecto de ellas por aparte; y en clase 11 para distinguir aparatos e instalaciones de alumbrado, enfriamiento, cocción, secado, ventilación, freidoras, hornos, ollas arroceras, ollas de cocimiento lento, ollas de presión, ollas freidoras, ollas multiuso, parrillas (asadores), percoladores eléctricos de café para uso doméstico, con exclusión específica de calentadores de agua, duchas eléctricas, oasis y filtros de agua, según limitación visible a folio 21 del expediente principal.

El Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción, porque consideró que se incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante lo apeló, indicando:

1. Se hizo una limitación al listado, por lo que debe permitirse la coexistencia registral basada en el principio de especialidad, ya que los productos se dirigen a públicos diferentes.
2. La marca solicitada identifica productos electrodomésticos, el titular es la compañía, Western IP Management S.A., está vinculada a Grupo Monge, corporación de capital costarricense que se dedica a la venta al detalle de electrodomésticos y muebles en Centroamérica y Sudamérica. Mientras que la marca registrada identifica duchas, calentadores de agua y filtros de agua; todos estos productos están



asociados a la actividad de la construcción. Los puntos de venta de dichos productos están relacionados con la construcción, como ferreterías o depósitos de materiales.

3. Se está en presencia de marcas que protegen y comercializan productos diferentes, y no representan riesgo de confusión para el público consumidor.

SEGUNDO: HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad

Intelectual se encuentra inscrita la marca de fábrica , registro 292943, vigente hasta el 15 de diciembre de 2030, a nombre de SABESA S.A. DE C.V. SOCIEDAD ANÓNIMA, para distinguir en clase 11 calentadores de agua, duchas eléctricas, oasis, filtros de agua (folios 9 y 10 expediente principal).

TERCERO: HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO: CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de marcas, en su artículo 2, define a la marca como:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por



considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

Para determinar si un signo contiene esta aptitud distintiva, el Registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos, intrínsecos y extrínsecos, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de rechazo contenidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, referidas a la capacidad misma del signo para identificar el producto o servicio, y que no vaya a producir un riesgo de confusión a los consumidores respecto de su origen empresarial.

El signo fue rechazado por causales extrínsecas. Se consideró que incurre en las siguientes prohibiciones:

Artículo 8. Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.
- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro



por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

[...]

Confrontando los signos marcarios en conflicto, se determina que sí existe semejanza entre ellos en grado tal que el consumidor está en riesgo de confusión o asociación. Para realizar este análisis, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas (decreto ejecutivo 30233-J) establece reglas a seguir:

Artículo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios



o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o

g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de esta.

Los signos en conflicto son:

Signo solicitado	Marca inscrita
NOVATEC	
De fábrica y comercio en clase 11: aparatos e instalaciones de alumbrado, enfriamiento, cocción, secado, ventilación, freidoras, hornos, ollas arroceras, ollas de cocimiento lento, ollas de presión,	De fábrica en clase 11: calentadores de agua, duchas eléctricas, oasis, filtros de agua.



ollas freidoras, ollas multiuso, parrillas (asadores), percoladores eléctricos de café para uso doméstico, con exclusión específica de calentadores de agua, duchas eléctricas, oasis y filtros de agua.	
--	--

Al realizar el cotejo a nivel gráfico, se aprecia que el signo solicitado consta de siete letras, y la inscrita de 6 letras más un gráfico que, en el contexto, se asimila a la letra O. Así, tenemos que coinciden en seis de sus siete letras, las cuales además están colocadas en idéntica posición, por lo que en este aspecto existe un alto grado de semejanza.

En el aspecto fonético más bien nos encontramos con identidad, ya que las letras C y K, en el contexto, se pronuncian según el fonema consonántico oclusivo velar sordo (<https://dle.rae.es/c>), por lo que, al ser pronunciadas, NOVATEC y NOVATEK suenan de forma idéntica.

No se coteja el nivel ideológico ya que los signos son de fantasía.

Respecto a los productos, estos se encuentran en la misma clase 11, y considera este Tribunal que, a pesar de la limitación que se hizo en el listado, en donde expresamente se excluyen de lo pedido los productos que distingue la marca inscrita, aún los productos de ambos listados se encuentran de la categoría de aparatos eléctricos, sea que existe relación y similitud, coincidencia que impide su inscripción.



POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Marianella Arias Chacón representando a Western IP Management S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:04:34 horas del 6 de octubre de 2023, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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. **NOTIFIQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 15/04/2024 07:37 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 15/04/2024 11:13 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 15/04/2024 09:46 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 15/04/2024 09:46 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 16/04/2024 03:27 PM

Guadalupe Ortiz Mora



mut/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.41.53

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55