



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0076-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y
COMERCIO “Neo QLED”

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2023-8761)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0138-2024

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Vargas Uribe**, abogada, con cédula de identidad número 1-0785-0618, en condición de apoderada especial de la empresa **SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.**, sociedad organizada y constituida bajo las leyes de la República de Corea, con domicilio en 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:18:29 horas del 17 de noviembre del 2023.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 5 de setiembre de 2023 el apoderado de la empresa apelante **SAMSUNG**



ELECTRONICS CO., LTD., presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “**Neo QLED**”, que distingue en clase 9: televisores; monitores de video; monitores para televisores; monitores de visualización de video ponibles; monitores LCD; monitores LED; monitores digitales de señalización; monitores de pantalla táctil; pantallas electrónicas de interfaz de conductor para automóviles; pantallas de video para aparatos de navegación para vehículos; pantallas de diodos emisores de luz (LED); paneles de visualización OLED (diodo orgánico de emisión de luz); pantallas planas.

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución dictada a las 11:18:29 horas del 17 de noviembre del 2023, rechazó la marca solicitada ya que presenta identidad gráfica, fonética con la marca registrada **neó** que distingue productos de la clase 9.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **María Vargas Uribe** apeló y expuso como agravios, lo siguiente:

Los productos que pretende distinguir la marca solicitada son distintos a los que protege la marca registrada, han sido colocados en el país por SAMSUNG por lo que el consumidor no será inducido a error. Indica que los signos protegen productos diferentes por lo que pueden coexistir por especialidad.

El término NEO significa NUEVO y por lo tanto no puede ser apropiado por un solo titular, dependerá de los elementos que lo acompañen que se determinará su distintividad.

La solicitud de la marca Neo QLED es diferente al signo NEO por los elementos que la acompañan.



Se trata de consumidores especializados a los que se dirige la marca solicitada.

Existen varias marcas registradas que contienen el término NEO en su denominación, se debe aplicar igualdad.

NEO es una partícula común que no se puede monopolizar. Las marcas pueden coexistir pacíficamente en el mercado.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentra inscrita a nombre de **Gabriel Maximiliano Marconi**, el siguiente signo distintivo:

“neò” registro 178717, inscrito desde el 18 de agosto de 2008 y vence el 18 de agosto de 2028, para proteger en clase 9: aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, 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 o imágenes**, soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.

TERCERO: 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.

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. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. 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.

Dadas las pautas a seguir se procede al cotejo de los signos en conflicto, tomando en cuenta la regla del análisis en conjunto:

SIGNO SOLICITADO

Neo QLED

Televisores; monitores de video; monitores para televisores; monitores de visualización de video ponibles; monitores LCD; monitores LED; monitores digitales de señalización; monitores de pantalla táctil; pantallas electrónicas de interfaz de conductor para automóviles; pantallas de video para aparatos de navegación para vehículos; pantallas de diodos emisores de luz (LED); paneles de visualización OLED (diodo orgánico de emisión de luz); pantallas planas.

SIGNO REGISTRADO

néo

Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, 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 o imágenes**, soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.



En el presente caso es importante recalcar que si bien el análisis de las marcas debe ser en conjunto el signo solicitado cuenta con un término descriptivo dentro de su denominación: **QLED**.

La denominación **QLED** se refiere a una característica de las pantallas planas, estas son las siglas que traducidas del inglés al español significan: Diodos Emisores de Luz Cuántica, es decir tecnología que usa puntos cuánticos para producir colores brillantes y realistas.

Así las cosas, ese término al ser descriptivo no cuenta con una carga distintiva para diferenciar la identidad gráfica, fonética e ideológica de las marcas enfrentadas **Neo QLED** vs **néo**, concuerda este Tribunal en las similitudes gráficas y fonéticas apuntadas por el Registro y considera que la partícula NEO de la marca registrada le brinda distintividad frente al consumidor que no la considera un término de uso común para los televisores o pantallas, por lo que no puede ser copiada por un tercero sin elementos adicionales distintivos.

Sumado a lo anterior los productos de la marca registrada **aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes**, comprenden o se relacionan directamente con los productos solicitados en la clase 9.

De conformidad con las anteriores consideraciones, el signo solicitado violenta el inciso a) del artículo 8 de la Ley de marcas por lo que se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por **MARÍA VARGAS URIBE**, en su condición de apoderada especial de la empresa **SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.**, en contra de la



resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:18:29 horas del 17 de noviembre del 2023, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por **María Vargas Uribe**, en concepto de apoderada especial de la empresa **SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:18:29 horas del 17 de noviembre del 2023, la que en este acto **se confirma** en todos sus extremos. Sobre lo resuelto en este caso 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 dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. NOTIFÍQUESE.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Celso Damián Fonseca Mc Sam

Norma Ureña Boza



mgm/KQB/ORS/CMCH/CFM/NUB

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33