



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0514-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA
MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO “NEVO (DISEÑO)”

NEWO INTERNATIONAL LIMITADA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2023-11977)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

NEVO

VOTO 0342-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas cuarenta y ocho minutos del veinticuatro de julio del dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada **María Cristina González Demmer**, con cédula de identidad 1-1417-0589, en su condición de apoderada especial de la compañía **NEWO INTERNATIONAL LIMITADA**, con cédula jurídica 3-102-879161, domiciliada en San José-Escazú San Rafael, Guachipelín, Avenida Escazú, Edificio AE 202, cuarto piso, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 13:37:14 del 24 de setiembre de 2024.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge.

CONSIDERANDO



PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 29 de noviembre de 2023, el señor Yaliam Jaime Torres, con cédula de identidad 1-1583-0360, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la compañía de **CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO., LTD.**, domiciliada en 260 Jianxin East Road, Jiangbei District, Chongqing, China, solicitó la inscripción de la marca

de fábrica y comercio **NEVO**, para proteger y distinguir, en clase 12: Vehículos eléctricos; Camiones; Automóviles; Coches; Amortiguadores para automóviles; Máquinas motrices para vehículos terrestres; Motores eléctricos para vehículos terrestres; Embragues para vehículos terrestres; Casas rodantes; Carrocerías de automóviles.

Por consiguiente, una vez publicados los edictos correspondientes dentro del plazo conferido y por escrito del 6 de febrero de 2024, se opuso la apoderada especial de la compañía **NEWO INTERNATIONAL LIMITADA**, alegando que su representada tiene un interés real y

legítimo por ser titular de la solicitud de marca  en clase 12 para proteger y distinguir: Vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática (expediente 2023-012593), indicando prioridad en el uso de la marca.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución de las 13:32:13 horas del 24 de setiembre de 2024, ordenó la acumulación de los expedientes de mérito sean los 2023-11977 y 2023-12593, a fin de resolverlos conjuntamente; posterior a ello y mediante



resolución dictada a las 13:37:14 del 24 de setiembre de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual declaró sin lugar la oposición interpuesta, rechazando el uso anterior del signo solicitado

newo

(expediente 2023-12593) por **NEWO INTERNATIONAL LIMITADA**; declaró sin lugar la oposición planteada por **la citada empresa**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y

comercio **NEVO** en clase 12 (expediente 2023-11977) solicitada por **la empresa CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO., LTD.**, la cual se acoge y **rechazó** la solicitud de inscripción del signo

newo

, por causar confusión al consumidor.

Inconforme con lo resuelto, el representante de la compañía **NEWO INTERNATIONAL LIMITADA**; interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y expuso como agravios en segunda instancia lo siguiente:

1. Primeramente, expone antecedentes de la solicitud de **CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO., LTD.**, de la marca de fábrica y comercio **NEVO** clase 12 tramitada bajo el expediente 2023-011977, presentada el 29 noviembre 2023, y su edicto publicado el 15 diciembre 2023. El 14 diciembre 2023 solicita la marca **NEWO** clase 12 tramitada bajo el expediente 2023-012593, solicitud que queda en suspenso para luego presentar oposición aduciendo un mejor derecho sobre la marca. Por medio de resolución de las 13:37:14 del 24 setiembre 2024 del RPI se declara sin lugar la



oposición. Posterior a ello, se manifiesta sobre los antecedentes de la empresa apelante, su creación en junio del 2023 para la importación, venta y demás de vehículos 100% eléctricos, mediante un contrato firmado en setiembre del 2023 (que no aporta por confidencialidad).

2. Expone la representación de NEWO INTERNATIONAL LIMITADA es de suma importancia informar sobre la cronología de acciones realizadas para cumplir con sus objetivos de creación y uso de la marca en Costa Rica y detalla los siguientes puntos.

- El 20 de marzo 2002, se adquiere el nombre de dominio WWW.NEWO.COM.
- En el año 2007, se adquiere los servicios de la empresa Indus Net Technologies para crear el logo y página del nombre de dominio supra citado.
- El 12 abril 2023, el gerente de la empresa se suscribe a wix.com para alojamiento del sitio web NEWO.
- En junio 2023, se crea la empresa Newo International Limitada (3-102-879161); se contrata un diseñador en Fiverr.com para rediseñar el logo de la marca NEWO.
- En Julio 2023, se obtiene el nuevo logo, se recibe la primera factura por pedido de 6 autos bajo la marca NEWO para Costa Rica y su envío a Puerto Caldera, se reciben propuestas de diseño del molde del logo para auto que contiene la marca NEWO, factura de GMI por costo de moldes para marcar los autos NEWO.
- En setiembre del 2023 se recibe segunda factura de 8 autos para Costa Rica, acuerdo de exclusividad donde la marca NEWO



es exclusiva de Newo International Limitada.

- El 7 octubre 2023, se recibe certificado de origen de los primeros 6 vehículos.
- El 9 enero 2024, se informa sobre la notificación de suspenso por parte del Registro de la Propiedad Industrial de la marca NEWO, expediente 2023-012593) por existencia de previa solicitud de la marca NEVO, expediente 2023-011977).

3. Se refiere al principio de prioridad (tanto en jurisprudencia como en doctrina) en el uso de una marca, indicando que su empresa ha utilizado la marca NEWO para promover su negocio desde el 2002 con la adquisición del nombre de dominio, diseño de logo, contacto con fabricante, diseño página web, exposición en redes sociales, diseño de plantillas; donde ha superado los 3 meses que establece el artículo 4 de la LM, y ha cumplido con el requisito de ingreso de marca desde diciembre 2023

4. Aporta como prueba: el nombre del dominio; la página web en uso desde inicios del 2024, indica que el enlace proporcionado permite al usuario la visualización de la información, precio y característica de los productos y brinda el contacto con el proveedor para ponerse en contacto. Mientras que al realizar el mismo ejercicio digital con la marca NEVO no existe un producto en clase 12 ofrecido en Costa Rica con esa marca, tampoco ingresando a la página de Chongqing Changan Automobile en Costa Rica se visualiza que se esté ofreciendo al público la marca NEVO; tampoco la empresa Chongqing Changan Automobile contestó la oposición planteada demostrando su falta de interés.



5. Difiere del criterio del RPI sobre la prueba (que muestra la presencia de las marcas en redes sociales), pues lo que se intenta es evidenciar el uso de la marca que le otorga un derecho sobre el registro, principalmente por la sociedad tecnológica en la que se vive, el medio para hacer su uso de la marca y para promocionarla en redes sociales, se refiere a un artículo de WINDUP de octubre 2024 sobre el impacto de las redes sociales en las marcas (Instagram y Facebook)

6. El apelante aporta una serie de fotografías para demostrar el uso de la marca en los vehículos NEWO ofrecidos al consumidor final, y se plantea la pregunta “desde cuando se tiene que aportar información confidencial de ventas y facturas para probar un uso sostenido en el tiempo de una marca que es lo que se está intentando probar ?” ; indicando además que logró demostrar efectivamente que su primer uso se traslada desde el momento en que solicitó el nombre de dominio y la marca comenzó a salir al mercado.

7. El apelante indica que existe una derivación de derechos por el uso de la marca en el mercado costarricense a través de varios medios, donde el espíritu de la marca es para ser usada lo que no sucede con NEVO, que no tiene presencia en el mercado y donde el público no identifica; plantea la posibilidad de que se haya solicitado de mala fe fundamentado en el principio de primero en tiempo primero en derecho.

8. Sobre el cotejo marcario no refuta las conclusiones de la oficina de marcas por su evidente similitud fonética, gráfica e ideológica;



finalmente se basa en el uso evidente de su “marca de hecho” y el derecho de obtener el registro de NEWO 2023-012593 y no sobre las similitudes compartidas entre los signos.

Por último, solicita se declare con lugar la apelación y rechace la resolución de oposición sin lugar, concediéndose el registro de la marca NEWO en clase 12 expedientes 2023-012593.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, de influencia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra acumulada en este proceso y en trámite de inscripción la

newo

marca de fábrica **newo** (expediente 2023-12593), solicitada el 14 de diciembre de 2023, en clase 12 internacional para proteger y distinguir: Vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea, acuática. (folios 93 y 94 del expediente principal).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. La empresa NEWO INTERNATIONAL LIMITADA, no logró demostrar el

newo

uso anterior de la marca de fábrica **newo**.

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. I. EN CUANTO AL USO



ANTERIOR DE LOS SIGNOS Y EL DERECHO DE PRELACIÓN. En diferentes sistemas jurídicos marcarios, el uso, o en su caso el registro, generan la adquisición originaria de derechos de marca, confrontándose así dos sistemas: el declarativo y el atributivo, existiendo entre ambos un sistema que le reconoce tanto al uso como al registro derechos marcarios, un sistema de naturaleza mixta, que es el que sigue la legislación nacional según se desprende del artículo 4 de la ley:

Artículo 4°. – Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca. La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por las siguientes normas:

a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua.

b) Cuando una marca no esté en uso en el comercio o se haya utilizado menos de tres meses, el registro será concedido a la persona que presente primero la solicitud correspondiente o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la presentación de dos o más solicitudes serán resueltas según la fecha y hora de presentación de cada una...

En el presente caso la empresa oponente esgrime como agravio el uso

newo

anterior de su marca de fábrica **newo**, en clase 12 internacional para proteger y distinguir: Vehículos, aparatos de locomoción



terrestre, aérea, acuática (expediente 2023-12593), hecho que solicita el 14 de diciembre de 2023.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos número 7978, en el artículo 40 enmarca la definición de uso de la marca:

Artículo 40.- Definición de uso de la marca. Se entiende que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distingue han sido puestos en el comercio con esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se comercializan. También constituye uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional o con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional. [...] El uso de una marca por parte de un licenciatario u otra persona autorizada para ello será considerado como efectuado por el titular del registro, para todos los efectos relativos al uso de la marca.

El artículo 25 de la ley de marcas en su párrafo final cita lo que se puede tener como actos de uso de la marca:

Para los efectos de esta ley, se tiene como acto de uso de un signo en el comercio, ya sea que se realice dentro o fuera del territorio nacional, entre otros usos, los siguientes:

a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer para la venta o distribuir productos o servicios con el signo, en las condiciones que tal signo determina.



- b) Importar, exportar, almacenar o transportar productos con el signo.
- c) Utilizar el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, sin perjuicio de las normas sobre publicidad aplicables.

Al valorar las pruebas ofrecidas por la empresa **NEWO INTERNATIONAL LIMITADA**, sean: el nombre del dominio www.newo.com, un enlace de la página web y una impresión; enlaces de las redes sociales Instagram Facebook y fotografías de vehículos ofrecidos al consumidor final, como bien fue fundamentado por el Registro de la Propiedad Intelectual, estas carecen de relevancia, no son idóneas, ni contundentes para demostrar el uso anterior previo de la marca, tampoco se demuestra el uso en el territorio nacional, no son suficientes y no cumplen con los preceptos de ley para demostrar

newo

el uso anterior de la marca de fábrica **newo**, conforme a los artículos 25 y 40 de la Ley de marcas.

Lo anterior, debido a que en el sitio web www.newo.com., no existen datos que demuestren fecha de la adquisición del nombre de dominio, la fecha del alojamiento del nuevo sitio web o la fecha de puesta a disposición del público de la página web. De igual forma las redes sociales aportadas, en este caso el perfil de Facebook e Instagram contienen textos, fotografías, enlaces, imágenes entre otras cosas que hoy en día puede verse como carta de presentación digital de empresas o comercios como una forma de informar y comunicar un mensaje a los consumidores. Por ende, son consideradas como manifestaciones subjetivas, unilaterales no suficiente como para



declarar el uso anterior; mientras que las fotografías aportadas son carentes de fecha y hora en la que fueron tomadas; así como tampoco la exposición al público como para poder verificar el uso anterior.

Ahora bien y conforme a lo anterior, se procede a realizar el cotejo entre los signos en conflicto, tomando en cuenta el giro comercial a proteger y los productos de los signos registrados.

II. EN CUANTO AL COTEJO DE LAS MARCAS. El artículo 2 de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos, conceptualiza la marca de la siguiente forma:

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.

De igual forma, enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando existe un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretende inscribir. En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas determina:

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.

[...]

Con este tipo de prohibiciones se busca evitar el riesgo de confusión, en otras palabras, que el consumidor incurra en error respecto de los productos o servicios que desea adquirir, o cuando exista asociación indebida acerca del origen empresarial de tales productos o servicios.

Conforme a la norma transcrita, no es posible registrar como marca un signo idéntico o similar a uno previamente inscrito por parte de un tercero o en trámite de registro, por cuanto no tendría carácter distintivo y generaría riesgo de confusión o de asociación empresarial. Sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, hace el siguiente análisis:

a) El **riesgo de confusión** puede ser directo o indirecto:



El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

b) El **riesgo de asociación** consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.

[...]

En el caso que se analiza, resulta necesario confrontar los signos marcarios en conflicto para determinar si existe identidad o semejanza entre ellos, en grado de que el consumidor pueda incurrir en riesgo de confusión o bien en riesgo de asociación. Para realizar este análisis, se recurre al artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, el cual establece las reglas que se deben 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 la misma.

En atención a lo expuesto, se procede en este acto al cotejo de la marca propuesta con la marca solicitada por el apelante, a partir del contexto gráfico, fonético e ideológico, así como del contenido o



análisis de los productos que estas protegen.

Las marcas por cotejar son:

Marca solicitada

Marca solicitada por el oponente

NEVO

newo

Clase 12:

Vehículos eléctricos; Camiones; Automóviles; Coches; Amortiguadores para automóviles; Máquinas motrices para vehículos terrestres; Motores eléctricos para vehículos terrestres; Embragues para vehículos terrestres; Casas rodantes; Carrocerías de automóviles.

Expediente 2023-011977

Clase 12:

Vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática

Expediente

2023-012593

Del análisis en conjunto de los signos, a nivel gráfico, la marca solicitada **NEVO** es denominativa, de tipografía especial, escrita en letra mayúscula de color negro, mientras que la marca opositora **NEWO** es mixta, de tipografía especial, escrita en letra minúscula de color negro, ubicada entre dos líneas gruesas y horizontales, ambos signos comparten tres de las cuatro letras que las conforman y en el mismo orden **NEVO/NEWO**, existiendo la posibilidad de confusión en el consumidor pues las letras V y W son muy similares visualmente.



Desde el punto de vista fonético, las denominaciones NEVO/NEWO, presentan similitud al momento de pronunciarlas, pues únicamente existe una letra que las diferencia, y esta pronunciación hará que el consumidor oyente escuche e interprete sonidos muy parecidos.

Dentro del contexto ideológico, la palabra NEVO de conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española refiere a nevus que significa: “Alteración congénita muy localizada de la pigmentación de la piel, generalmente de color marrón o azulado”. La palabra NEWO no posee definición por lo que se trata de un término de fantasía, donde ambos términos arrojan ideas diferentes al consumidor.

Ahora bien, al existir similitud gráfica y fonética entre los signos enfrentados, y específicamente en lo que respecta a los productos que se pretenden proteger, estos se encuentran totalmente relacionados además de encontrarse en la misma clase 12 internacional, ya que la marca solicitada se refiere a Vehículos eléctricos; Camiones; Automóviles; Coches; Amortiguadores para automóviles; Máquinas motrices para vehículos terrestres; Motores eléctricos para vehículos terrestres; Embragues para vehículos terrestres; Casas rodantes; Carrocerías de automóviles, mientras que la clase 12 de la marca solicitada por el oponente distingue productos como Vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática; resulta evidente que ambas listas de productos se relacionan con automotores, lo que podría hacer pensar, que los productos protegidos con la marca solicitada y la oponente pertenecen al mismo origen empresarial.

En este sentido, tal y como se desprende de manera clara y precisa los productos que se pretenden proteger con el signo marcario NEVO



se refieren a la misma clase 12 de la nomenclatura internacional de Niza, que contempla la marca opositora, además de que los productos que se pretenden proteger y comercializar se encuentran relacionados dentro de una misma naturaleza mercantil, por cuanto conforme se desprende son actividades que se desarrollan dentro del mismo ámbito comercial, por ende, su actividad y canales de comercialización se encuentran dirigidos al mismo sector de competidores y consumidores, y es precisamente esta relación o ligamen entre las marcas y su actividad lo que puede inducir o generar error o confusión sobre los productos que se comercializan y su respectivo ligamen empresarial.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, entre las marcas contrapuestas existen más semejanzas que diferencias, no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión o de asociación en el consumidor medio, al no poder distinguir el origen de los signos, toda vez que el signo opositor cuyo registro se solicita se destinaría a la protección de productos relacionados y asociados entre sí.

Partiendo de lo anterior, los agravios de la apelante deben ser rechazados, pues el signo que solicita no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, por lo que no le permite la posibilidad de coexistir registralmente junto con el signo de la parte solicitante; existe riesgo de confusión y de asociación en el consumidor.



Ahora bien, ninguno de los signos en pugna está registrado, y con base al principio de prelación, que se puede definir como la anterioridad con que algo debe ser atendido en relación con otra cosa, y siendo que el primero en presentar la solicitud fue la compañía de **CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO., LTD.**, en el expediente 2023-11977 para la marca de fábrica y comercio “**NEVO**”, es la que además cumple con el carácter distintivo necesario para su

registro; mientras que el signo , donde su titular **NEWO INTERNATIONAL LIMITADA**, del expediente 2023-12593, generaría riesgo de confusión y asociación, además de un perjuicio sobre la marca primeramente solicitada **NEVO** tramitado bajo el expediente número 2023-11977.

III. EN CUANTO A LA MARCA DE HECHO. La marca de hecho es aquella que ha sido intensamente explotada y a su amparo su titular ha generado una clientela, además se utiliza como tal sin haber sido registrada ante las autoridades competentes, es decir sin haber realizado el registro formal ante el Registro Nacional. Es correcto que esta especial concepción de que se pueda utilizar una marca en el comercio sin la necesidad de inscripción y puede llegar a ser objeto de registro, pero ante ello se debe demostrar el uso en el mercado, cuestión que la empresa opositora **NEWO INTERNATIONAL LIMITADA**, no logró demostrar para con su marca de fábrica , en fecha anterior al 29 de noviembre de 2023, momento en que la compañía de **CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO., LTD.**, solicitó por vez primera la inscripción de la marca de fábrica y



comercio **NEVO** (expediente 2023-11977). Como fue observado, los elementos probatorios aportados no resultan idóneos, suficientes ni contundentes para demostrar un uso anterior y previo dentro del territorio costarricense.

Por último, a pesar de la cronología de acciones que expresa la empresa apelante dentro de sus agravios, estas acciones no son elementos que prueben el uso anterior del signo solicitado, y no demuestran productos puestos en el comercio en la cantidad y modo que corresponde, no se observan facturas en las que conste la venta del producto, por todo lo anterior, y por compartir este Tribunal en su totalidad los fundamentos jurídicos esgrimidos en la resolución recurrida, se avala la decisión del Registro de Propiedad Intelectual, en cuanto a rechazar la oposición presentada y acoger la marca solicitada por la compañía de **CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO., LTD.**, fundamentado en el principio de prelación del signo

NEVO (expediente 2023-11977), la no demostración del uso

newo

anterior de la marca **newo** (expediente 2023-12593) por parte de la empresa opositora **NEWO INTERNATIONAL LIMITADA**, así como la existencia de distintividad necesaria para la inscripción del signo

solicitado **NEVO** y no incurrir éste en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 de la Ley de marcas, razón por la que se le debe dar protección jurídica a la marca propuesta para registro.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos y citas legales expuestos, considera este Tribunal que debe declararse



sin lugar el recurso de apelación planteado por la compañía NEWO INTERNATIONAL LIMITADA, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 13:37:14 del 24 de setiembre de 2024, la que en este acto se confirma

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada María Cristina González Deimer, en su condición de apoderada especial de la compañía **NEWO INTERNATIONAL LIMITADA**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 13:37:14 del 24 de setiembre de 2024, la que en este acto **se confirma**. 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

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla



Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mut/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26

OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG. INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR. 00.42.38