



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0232-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica “WEGA”

R. NETO, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 10482-2010)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 1381-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas con treinta y cinco minutos del veintidós de diciembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-335-794, en su condición de apoderado especial de la empresa **R. NETO, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Argentina, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta minutos y dos segundos del veintiocho de febrero de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de noviembre de 2010, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica **“WEGA (DISEÑO)”**, en **Clase 07** de la clasificación internacional para proteger y distinguir **“Bujías de calentamiento para motores Diesel, bujías de encendido para motores Diesel, bujías de encendido para motores de explosión, convertidores de combustible para motores de combustión interna, correas de ventiladores para motores, correas para motores,**



economizadores de carburante para motores, filtros (partes de máquinas o de motores), filtros para la limpieza del aire de refrigeración para motores, radiadores de refrigeración para motores”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas, treinta minutos, dos segundos del 28 de febrero de 2011, procede a rechazar de plano el registro solicitado.

TERCERO. Que mediante escrito presentado el 14 de marzo de 2011, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Vargas Valenzuela, en la representación indicada, interpuso recurso de apelación, en contra de la resolución final antes indicada, y en virtud de que el mismo fuera admitido conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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. Ante la falta de un elenco de hechos demostrados, este Tribunal enumera con tal carácter el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 07 de octubre de 1977 y vigente hasta el 07 de octubre de 2017, la marca “**WEG**”, **Registro No. 52883**, cuyo titular es la empresa WEG, S.A., para proteger y distinguir “*motores eléctricos de todos los*



tipos, usados en la industria”, en Clase 07 de la nomenclatura internacional, (ver folios 10 y 11).

SEGUNDO. 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.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, deniega el registro solicitado con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que al confrontar la marca propuesta “**WEGA**” con la inscrita “**WEG**”, se advierte una similitud gráfica, fonética e ideológica, que puede causar confusión en los consumidores, al no existir una distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos, afectando tanto su derecho de elección como el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos mediante el registro de signos marcarios.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente alega que ambas marcas protegen productos totalmente distintos y de diferente naturaleza, pero que, por razón de la nomenclatura deben ubicarse en la misma clase 07, sin que este último hecho sea suficiente para rechazar la inscripción del signo propuesto. La marca de mi representada se refiere a motores de diesel y de combustión interna, que es muy diferente de los motores eléctricos y los consumidores tienen un conocimiento claro de estas diferencias, por lo que desaparecen las posibilidades de confusión.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Ese conflicto se produce cuando se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir



un riesgo de confusión en el consumidor; que tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso que esos productos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, puede afectar a otros empresarios con el mismo giro comercial, que tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

En el caso que nos ocupa, al observar el signo propuesto, “*WEGA (DISEÑO)*”, en relación con el inscrito “*WEG (DISEÑO)*”, es indiscutible que; salvo una diferencia mínima a nivel gráfico y fonético, que consiste en la letra “A” al final del solicitado, son idénticos. Aunado lo anterior a que, ambas marcas protegen productos ubicados dentro de la misma clasificación internacional, de igual naturaleza y que pueden ser relacionados entre sí, en este caso, motores o productos relacionados con ellos, ya que la marca propuesta lo es para *bujías, convertidores de combustible, correas, filtros para limpieza del aire de refrigeración radiadores de refrigeración, todos éstos para motores*. Lo cual, efectivamente provoca que ambos signos resulten incompatibles y por ello no son de recibo los alegatos del apelante.

Consecuencia de lo anterior, tal como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, considera este Tribunal que la marca solicitada no es susceptible de protección registral por ser similar a un signo inscrito previamente a favor de otra persona, dado que no existe una distinción suficiente entre ellos que permita su coexistencia registral, lo que podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor, al aplicarse ambos a productos similares, dado lo cual se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **R. NETO, S.A.**, confirmando la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta minutos, dos segundos del veintiocho de febrero de dos mil once.



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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **R. NETO, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta minutos, dos segundos del veintiocho de febrero de dos mil once, 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 Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33