



Expediente N° 2009-0883-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “NANOTECH TECHNOLOGY”

Marcas y otros signos

Speedagro S.RL. , apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 12020-08)

VOTO N° 1388-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las ocho y cuarenta minutos del tres de noviembre de dos mil nueve

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por Aarón Montero Sequeira, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ocho, cero cero seis, quien representa a **Speedagro S.R.L.**, sociedad constituida bajo las leyes de Argentina, con establecimiento administrativo y comercial situado en Ruta 11 Km.454.5, Parque Industrial Lote N. 2, Sauce Viejo, Santa Fe, Argentina, en contra de la resolución final dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, veinte minutos dieciocho segundos del once de mayo de dos mil nueve.

RESULTANDO

- I. Que en fecha cinco de diciembre de dos mil ocho, el Licenciado Aaron Montero Sequeira, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad uno novecientos ocho-cero cero seis ,en su condición de gestor oficioso de la sociedad **Speedagro SRL**, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial el registro de la marca de fábrica y de comercio “**NanoTech Technology**”, para distinguir en clase 01 de la clasificación internacional: “Productos químicos destinados a la industria a la agricultura, horticultura y silvicultura”.



- II.** Que por resolución de las quince horas, veinte minutos, dieciocho segundos, del once de mayo de dos mil nueve, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción del signo “**NANOTECH TECHNOLOGY**” en clase 01 de la nomenclatura internacional para proteger los servicios descritos en el resultando I.
- III.** Que por escrito presentado al Registro en fecha cinco de junio de 2009, la representación de la empresa oponente interpone recurso de apelación en contra de la resolución final antes indicada.
- IV.** Que por resolución de las quince horas, cincuenta y seis segundos, del once de junio de dos mil nueve, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió acoger el recurso de apelación en contra de la resolución final citada en el resultando III anterior.
- V.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del término de ley previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. De importancia para la resolución del asunto se tiene el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca “**NANO-TEX**” en clase 01 para proteger productos destinados a la industria, ciencia, fotografía, horticultura y silvicultura, resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto, abono para las tierras, composiciones extintoras, preparaciones



para el temple y soldadura de metales, productos químicos destinados a conservar los alimentos, materias curtientes, adhesivos (pegamentos) destinados a la industria.

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.

FUNDAMENTO DE LA RESOLUCIÓN FINAL. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. El Registro rechazó la inscripción del signo “NANOTECH TECHNOLOGY”, argumentando la existencia de similitud con la marca “NANO TEX” a nivel gráfico y fonético.

La representación de la sociedad apelante, alega en contra de la resolución venida en apelación, que la empresa solicitante se dedica al almacenamiento, distribución y comercialización de otros insumos fitosanitarios y que la empresa NANO-TEX, se dedica a la innovación textil proporcionando mejoras textiles para los mercados de la ropa y el interiorismo

Argumenta además el apelante, que en el tema fonético, que al inicio es similar, no obstante la palabra TECH, suena diferente a TEX y el signo de SPEEDAGRO incluye una palabra adicional ”TECHNOLOGY”, que a todas luces genera que se escuche más largo y diferente, y que a su juicio desde el punto de vista fonético se cuenta con los elementos necesarios para que no se genere confusión.

Considera además el apelante que los productos que produce “SPEEDAGRO, requieren indicaciones muy precisas sobre su composición, usos, lugar de fabricación, información general sobre su fabricante y empresa responsable, y que con mucha más razón no



generaría confusión porque el nombre de la empresa fabricante es muy diferente “SPEEDAGRO”, así como su logotipo que se incluiría en el empaque del producto.

CUARTO. ANÁLISIS DE LA MARCA REGISTRADA VERSUS LA PRETENDIDA PARA REGISTRO. El inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (N° 7978) dispone:

“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 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. (...)”

A estos efectos, debe de realizarse el cotejo entre la marca pretendida y la ya inscrita, según analizamos de seguido.

MARCA INSCRITA	MARCA QUE SE PRETENDE INSCRIBIR
NANO-TEX	NANOTECH TECHNOLOGY
PRODUCTOS QUE DISTINGUE	PRODUCTOS QUE DISTINGUIRÍA
En clase 01 : Productos destinados a la industria, ciencia, fotografía, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto;	En clase 01 : Productos químicos destinados a la industria, a la agricultura, horticultura y silvicultura.



abono para las tierras, composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria..	
---	--

El cotejo entre dos o más marcas ha de realizarse siguiendo las reglas no taxativas establecidas por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que a saber indica:

“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.”

Ante el presente cotejo marcario, debe notarse que **ambos signos protegen servicios relacionados**, lo anterior implica que el nivel de similitud entre un signo y otro debe ser menor, para que -puestos en el mercado ambos signos- no causen confusión en los consumidores.

En este caso ambos signos giran alrededor de los productos destinados a la industria, de manera que se dirigen al mismo sector pertinente de consumidores

Además realizado un ejercicio de confrontación de signos este Tribunal considera que en este caso, **si existe similitud a nivel gráfico y fonético**. Lo anterior tomando en cuenta el **elemento preponderante** que en ambos signos es la palabra “NANO”, la cual además de ser la marca inscrita, está contenida en la marca solicitada, siendo que tanto en el nivel gráfico como en el fonético, el consumidor recordará con facilidad tal término y lo asociará a los productos –que como hemos ya analizado- están relacionados, evidenciándose en este caso una posibilidad de riesgo de confusión para el consumidor, que no tendrá claridad del origen empresarial de los productos por él requeridos.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Si bien es cierto en el caso concreto, encuentra este Tribunal que existe similitud gráfica y fonética entre los signos



confrontados, sobre todo tratándose en ambos casos de la protección de productos relacionados en el mercado, lo que podría causar confusión en el público consumidor, también es importante hacer un estudio del tema de la nanotecnología, y por consiguiente de su concepto, ya que tal y como consta en la prueba aportada por el apelante visible a folio 28 del expediente venido en alzada, señala que la nanotecnología son materiales de última tecnología, indicando que un micrón equivale a la millonésima parte de un metro y que nano equivale a la milésima parte de un micrón, de lo cual se colige que se trata de tecnología que está relacionada con diminutos objetos de estudio, y consultado al respecto el término nanotecnología en Wikipedia (<http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada>), lo define de la siguiente manera: “ *La nanotecnología es un campo de las ciencias aplicadas dedicado al control y manipulación de la materia a una escala menor que un micrómetro, es decir, a nivel de átomos y moléculas (nanomateriales). Lo más habitual es que tal manipulación se produzca en un rango de entre uno y cien nanómetros. Se tiene una idea de lo pequeño que puede ser un nanobot sabiendo que un nanobot de unos 50 nm tiene el tamaño de cinco capas de moléculas o átomos –depende de qué esté hecho el nanobot. Nano es un prefijo griego que indica una medida, no es un objeto, de manera que la nanotecnología se caracteriza por ser un campo esencialmente multidisciplinar y cohesionado exclusivamente por la escala de la materia con la que trabaja*”

Conforme lo indicado, queda claro que este tipo de tecnología es de uso común a quien requiera de la misma para realizar una investigación, o incorporar tal tecnología a un procedimiento, lo cual deviene en un signo engañoso, respecto de los productos a proteger y siendo una clase específica de tecnología no es susceptible de monopolizarse. El término “engañoso” alude a que tales productos pueden o no contener tal tecnología en una u otra forma lo cual puede o no ser cierto.

SEXTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. De conformidad con los artículos 1 y 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual No. 8039 de 5 de octubre de 2000 y 350.2 de la Ley General de la



Administración Pública No. 6227 de 2 de mayo de 1978, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con base en todo lo expuesto, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la representación de, en contra de la resolución final dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince hora veinte minutos, dieciocho segundos, del once de mayo de dos mil nueve, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Firme la presente resolución, devuélvase el expediente a su oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

Lic. Luis Jimenez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Walter Méndez Vargas



DESCRIPTOR:

- Marcas inadmisibles por derechos de terceros
- Examen de fondo de la marca