



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2013-0515-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica, de comercio y de servicios “COTECNA”**

**COTECNA S.A, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2013-2051)**

**Marcas y otros Signos Distintivos.**

### ***VOTO N° 156-2014***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las once horas diez minutos del dieciocho de febrero de dos mil catorce.***

Recurso de apelación presentado por la Licenciada María del Pilar López Quirós, mayor, abogada, titular de la cédula de identidad número uno mil sesenta y seis seiscientos uno, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **COTECNA S.A**, una empresa existente y debidamente organizada bajo las leyes de Suiza, domiciliada en Rue de la Terrasiere 58,1207 Gêneve, Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con diecinueve minutos treinta y seis segundos del veinticuatro de mayo de dos mil trece.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 06 de marzo de 2013, la Licenciada María del Pilar López Quirós, de calidades y condición indicadas anteriormente, presentó solicitud de registro de la marca de comercio y de servicios “**COTECNA**”, en clase 09 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Aparatos e instrumentos científicos, software, paquetes de software, soportes de datos grabados en computadora o no grabados en computadora en la forma de cintas, discos, disquetes o tarjetas, todos estos productos para control de calidad, inspección de bienes,*



*evaluación personalizada, clasificación de bienes, análisis y evaluación de riesgos, gestión de almacén y control de inventario, seguimiento de bienes, de contenedores y medios de transporte”.*

*Clase 36 Internacional para proteger y distinguir “Evaluación de daños y pérdidas en relación con cuestiones de seguros, evaluación de riesgo financiero, corretaje aduanero, evaluación de los valores en aduanas.”*

*Clase 39 internacional “Servicios de consignación de bienes, embalaje de bienes; empaquetados de bienes; almacenamiento de bienes”.*

*Clase 42 internacional: “Inspección técnica de vehículos; inspección de barcos y aeronaves; control de calidad, es decir inspección de bienes, materias primas, elaborados, semi-elaborados, productos transformados y productos de todo tipo; control del origen de bienes; control de calidad, cantidad y autenticidad de bienes; inspección antes de embarque con el fin de expedir un certificado de conformidad; control de conformidad con bienes, equipos, servicios y sistemas con normas, en particular normas ecológicas, leyes internacionales y nacionales, reglamentos y prácticas, con requisitos contractuales del cliente y con los demás documentos regulatorios nacionales e internacionales referente a bienes, servicios y sistemas de gestión de personal y sistemas de gestión, con asignatura pendiente de un certificado de conformidad; auditorías técnicas en los sectores de ciencia y tecnología; servicios de introducción de sistemas de calidad en cadena, es decir, sistemas de análisis y comprobación de todas las etapas involucradas en el proceso de fabricación y distribución de productos creados por una empresa; inspección de aparatos; control de calidad para edificios; inspección de planta y maquinaria; servicios analíticos y de pruebas para campos de petróleo y desarrollos petroleros; pruebas y supervisión de instalaciones petroleras, pruebas industriales; pruebas a materiales, prueba de productos; pruebas de calidad y seguridad de productos; examinación visual de bienes; servicios de pesaje y medición de productos a granel; desarrollo, diseño, y creación de software, actualización, modificación y mantenimiento de software; consultoría informática, programación informática, consultas y*



*consejos sobre informática y computación, actualización y mantenimiento remoto de software, alquiler de software, hospedaje de sitios de computación; transferencia de tecnología, evaluación de conformidad con normas de labor industrial ( normas privadas, convenciones internacionales, legislación pública)”.*

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas con diecinueve minutos treinta y seis segundos del veinticuatro de mayo de dos mil trece, dispuso: **“POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada (...)”**. Y mediante resolución de las trece horas cuarenta y tres minutos cuarenta y cinco segundos del dos de julio de dos mil trece corrige el error material de la resolución de las quince horas con diecinueve minutos treinta y seis segundos del veinticuatro de mayo de dos mil trece, de la siguiente manera: **“Rechazar parcialmente la inscripción de la solicitud presentada para clase 09 en su totalidad y en clase 42 únicamente para los servicios de *“desarrollo, diseño, y creación de software, actualización, modificación y mantenimiento de software; consultoría informática, programación informática, consultas y consejos sobre informática y computación, actualización y mantenimiento remoto de software, alquiler de software, hospedaje de sitios de computación; transferencia de tecnología. Con respecto a la clase 36, 39 y los demás servicios restantes de la clase 42 internacional, a saber: “Inspección técnica de vehículos; inspección de barcos y aeronaves; control de calidad, es decir inspección de bienes, materias primas, elaborados, semi-elaborados, productos transformados y productos de todo tipo; control del origen de bienes; control de calidad, cantidad y autenticidad de bienes; inspección antes de embarque con el fin de expedir un certificado de conformidad; control de conformidad con bienes, equipos, servicios y sistemas con normas, en particular normas ecológicas, leyes internacionales y nacionales, reglamentos y prácticas, con requisitos contractuales del cliente y con los demás documentos regulatorios nacionales e internacionales referente a bienes, servicios y sistemas de gestión de personal y sistemas de gestión, con asignatura pendiente de un certificado de conformidad; auditorías técnicas en los sectores de ciencia y tecnología; servicios de introducción de sistemas de calidad en cadena,***



*es decir, sistemas de análisis y comprobación de todas las etapas involucradas en el proceso de fabricación y distribución de productos creados por una empresa; inspección de aparatos; control de calidad para edificios; inspección de planta y maquinaria; servicios analíticos y de pruebas para campos de petróleo y desarrollos petroleros; pruebas y supervisión de instalaciones petroleras, pruebas industriales; pruebas a materiales, prueba de productos; pruebas de calidad y seguridad de productos; examinación visual de bienes; servicios de pesaje y medición de productos a granel, evaluación de conformidad con normas de labor industrial (normas privadas, convenciones internacionales, legislación pública), se ordena continuar con el procedimiento. NOTIFIQUESE.*

**TERCERO.** Que inconforme con la citada resolución, la Licenciada María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada especial de la empresa **COTECNA S.A**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de junio del 2013, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

**CUARTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado 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 de julio del 2011.

*Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;*

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca:



1.- bajo el número de registro 183431, desde el 18 de diciembre de 2008 y hasta el 18 de diciembre de 2018, para proteger y distinguir en clase 09:”Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida de señalización de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad, aparatos para el registro, transmisión, reproducción del 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.”

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud del signo “COTECNA”, con fundamento en los literales a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término que contiene semejanzas gráficas y fonéticas, en relación con la marca inscrita “**TECNA “(DISEÑO) registro 183431**”, denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios creativos.

Por su parte, la empresa apelante, alega que aunque ambas marcas comparten el sufijo TECNA la marca de su representada contiene el prefijo CO por lo que su pronunciación será distinta, indica que ideológicamente los signos son disimiles y que desde el punto de vista gráfico, el signo registrado cuenta con elementos gráficos y de estilo que lo hacen disímil, por




lo que argumenta el riesgo de confusión y de asociación empresarial es nulo.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** En cuanto a los agravios expuestos por el apoderado especial de la sociedad **COTECNA S.A** y a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del solicitado.

De los artículos citados se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber:

*“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”*

En virtud de lo expuesto, tal y como lo manifestó el Registro de Instancia, las marcas bajo examen:

MARCA SOLICITADA	MARCA INSCRITA
<p data-bbox="440 1675 602 1707"><b>COTECNA</b></p>	
<p data-bbox="224 1833 818 1864">En clase 09 de la Clasificación Internacional,</p>	<p data-bbox="841 1833 1435 1864">En clase 09: "Aparatos e instrumentos</p>



<p>para proteger y distinguir: <i>“Aparatos e instrumentos científicos, software, paquetes de software, soportes de datos grabados en computadora o no grabados en computadora en la forma de cintas, discos, disquetes o tarjetas, todos estos productos para control de calidad, inspección de bienes, evaluación personalizada, clasificación de bienes, análisis y evaluación de riesgos, gestión de almacén y control de inventario, seguimiento de bienes, de contenedores y medios de transporte”.</i></p> <p><i>Clase 42 internacional: “desarrollo, diseño, y creación de software, actualización, modificación y mantenimiento de software; consultoría informática, programación informática, consultas y consejos sobre informática y computación, actualización y mantenimiento remoto de software, alquiler de software, hospedaje de sitios de computación; transferencia de tecnología, evaluación de conformidad con normas de labor industrial ( normas privadas, convenciones internacionales, legislación pública)”.</i></p>	<p>científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida de señalización de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad, aparatos para el registro, transmisión, reproducción del 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.”</p>
--	---

Esta Órgano colegiado aclara que el cotejo únicamente se realiza con la marca registrada en clases 9 y 42 internacional que distingue los mismos productos que la solicitada, no así con los signos inscritos en clases 36 y 39, que protegen otros servicios



Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando sea idéntico o similar a un registro existente; que afecta el derecho de un tercero, y puede generar un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Este Tribunal analiza que lleva razón el Registro en rechazar parcialmente la inscripción de la marca en las clases 9 y 42 pues el término propuesto se observa que “CO” es un prefijo que significa “unión” participación conjunta “colaboración“, al incorporar la marca inscrita presenta un riesgo de asociación empresarial, ya que conforme lo expuesto ambas marcas, la solicitada “COTECNA”, y la inscrita “TECNA” (DISEÑO) registro 183431 son signos similares, y además desde el punto de vista ideológico son iguales, ya que el término **TECNA**, hace referencia a tecnología.

Razón por la cual este Órgano Colegiado avala el cotejo realizado por el *a quo*, en el que no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica y fonética, lo que por sí mismo, es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas. En ese orden de ideas el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dispone: *Reglas para calificar semejanzas. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: (...) 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”.*

Respecto a los agravios esgrimidos por el apelante, los cuales se basan en el argumento de que ideológicamente los signos son disimiles y que desde el punto de vista gráfico, el signo registrado cuenta con elementos gráficos y de estilo que lo hacen diferente, dichos alegatos



deben ser rechazados, ya que tal y como quedó indicado los signos opuestos, si presentan un grado de similitud desde el punto de vista fonético, gráfico e ideológico.

Por las razones dadas, citas normativas que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8 literales a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, así como el numeral 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con diecinueve minutos treinta y seis segundos del veinticuatro de mayo de dos mil trece la cual debe confirmarse.

**QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada especial de la empresa **COTECNA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con diecinueve minutos treinta y seis segundos del veinticuatro de mayo de dos mil trece, la que en este acto se confirma, **denegándose la inscripción de la solicitud presentada para clase 09 en su totalidad y en clase 42 únicamente para los servicios de** *“desarrollo, diseño, y creación de software, actualización, modificación y mantenimiento de software; consultoría informática, programación informática, consultas y consejos sobre informática y computación, actualización y mantenimiento remoto de software, alquiler de software, hospedaje de sitios de computación; transferencia de tecnología.* **Con respecto a la clase 36, 39 y los demás**



*servicios restantes de la clase 42 internacional, a saber: “Inspección técnica de vehículos; inspección de barcos y aeronaves; control de calidad, es decir inspección de bienes, materias primas, elaborados, semi-elaborados, productos transformados y productos de todo tipo; control del origen de bienes; control de calidad, cantidad y autenticidad de bienes; inspección antes de embarque con el fin de expedir un certificado de conformidad; control de conformidad con bienes, equipos, servicios y sistemas con normas, en particular normas ecológicas, leyes internacionales y nacionales, reglamentos y prácticas, con requisitos contractuales del cliente y con los demás documentos regulatorios nacionales e internacionales referente a bienes, servicios y sistemas de gestión de personal y sistemas de gestión, con asignatura pendiente de un certificado de conformidad; auditorías técnicas en los sectores de ciencia y tecnología; servicios de introducción de sistemas de calidad en cadena, es decir, sistemas de análisis y comprobación de todas las etapas involucradas en el proceso de fabricación y distribución de productos creados por una empresa; inspección de aparatos; control de calidad para edificios; inspección de planta y maquinaria; servicios analíticos y de pruebas para campos de petróleo y desarrollos petroleros; pruebas y supervisión de instalaciones petroleras, pruebas industriales; pruebas a materiales, prueba de productos; pruebas de calidad y seguridad de productos; examinación visual de bienes; servicios de pesaje y medición de productos a granel, evaluación de conformidad con normas de labor industrial (normas privadas, convenciones internacionales, legislación pública), **se ordena continuar con el procedimiento.** 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*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**