



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2009-1034-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “HENTEK” (Diseño)**

**SISTEMA EMPRESARIAL R.C. S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 7896-08)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

***VOTO No. 194-2010***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas con diez minutos del primero de marzo del dos mil diez.***

***Recurso de Apelación***, interpuesto por la Licenciada **Ana Graciela Alvarenga Jiménez**, mayor, casada en únicas nupcias, abogada, cédula de identidad número uno-quinientos cincuenta y cinco- cero cuarenta y siete, vecina de Granadilla de Curridabat, en su condición de apoderada especial de la empresa **SISTEMA EMPRESARIAL R.C. S.A.**, cédula jurídica tres-ciento uno- setenta y nueve mil quinientos sesenta y seis, con domicilio social en San José, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con veintiséis minutos y treinta y siete segundos del tres de agosto del dos mil nueve.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha catorce de agosto del dos mil ocho, el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, mayor, casado en primeras nupcias, abogado, cédula de identidad número uno – setecientos cincuenta y ocho – seiscientos sesenta, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **CONSORCIO CIVEK SOCIEDAD ANONIMA.**, cédula jurídica tres- ciento uno –



trescientos treinta y tres mil seiscientos doce, domiciliada en San Rafael Debajo de Desamparados , solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**HENTEK**” (**Diseño**) , para proteger y distinguir “Aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación , acumulación, regulación o control de la electricidad; asimismo, aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonidos o imágenes”, en clase 09 de la Nomenclatura Internacional.

**SEGUNDO.** Que publicado el edicto de ley, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado el día trece de abril del dos mil nueve, la Licenciada **Ana Graciela Alvarenga Jiménez**, en su condición de apoderada especial de la empresa **SISTEMA EMPRESARIAL R.C. S.A.**, plantea oposición contra la solicitud de registro de la marca antes indicada.

**TERCERO.** Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las a las quince horas con veintiséis minutos y treinta y siete segundos del tres de agosto del dos mil nueve, dispuso declarar sin lugar la oposición interpuesta por la apoderada de la empresa **SISTEMA EMPRESARIAL R.C. S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**HENTEK**” en clase 09 internacional , la cual se acogió.

**CUARTO.** Que la Licenciada **Ana Graciela Alvarenga Jiménez** en su condición de apoderada especial de la empresa oponente, impugnó, mediante el Recurso de Apelación , la resolución anterior dictada por el Registro de la Propiedad Industrial y una vez otorgada la audiencia de mérito por este Tribunal mediante resolución de las once con cuarenta y cinco minutos horas del 10 de noviembre del 2009, expresó agravios.

**QUINTO.** Que a la substanciación 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.



*Redacta el Juez Jiménez Sancho , y;*

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Se ratifica el elenco de hechos probados contenidos en la resolución venida en alzada. (Ver folios 51 al 54)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal considera como hecho no probado de importancia para la presente resolución la notoriedad de los signos “**HELIOTEK**”.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial en el caso en concreto se fundamentó, en que no lleva razón el oponente al indicar que existe similitud entre los signos en conflicto, por cuanto se desprende del cotejo marcario que no existe semejanza, gráfica, ideológica y fonética, por lo cual no existe la posibilidad de riesgo de confusión en el consumidor. Considera el Registro que la marca solicitada tiene suficiente aptitud distintiva para que le sea impedida su inscripción, ya que las marcas son parecidas pero no idénticas, además indica el Registro que no aporta prueba instituida para demostrar su mejor derecho.

Por su parte, la representante de la empresa recurrente manifestó que la marca solicitada “**HENTEK**” es muy parecida a la marca propiedad de su representada, que existe una similitud fonética y visual evidente que provocaría confusión en el consumidor local de este tipo de productos que conoce bien las marcas “**HELIOTEK**” y los sistemas de protección de energía que con esa marca se amparan, refiriéndose con esto a la notoriedad de su marca por lo cual solicita se deniegue la solicitud de inscripción de “**HENTEK**” la cual indica el apelante que abiertamente afecta su actividad comercial, así como el derecho inscrito a favor de su representada.



**CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL COTEJO MARCARIO.** Merece destacar que dentro del proceso de inscripción registral marcario resulta primordial, ya que se destina a impedir el registro de un signo, que por sus similitudes con otro ya inscrito o en trámite de inscripción, pueda ocasionar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y por otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento indebido, del prestigio que pudiesen haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. Dicho cotejo, encuentra su sustento en el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Con base en lo anterior procedimos a examinar en su conjunto tal y como lo alega el recurrente, el signo que se pretende inscribir **“HENTEK”(Diseño)** frente a los signos inscritos **“HELIOTEK”** a nombre de la empresa opositora, registros números 105099 y 121552, y no observa este Tribunal que se produzca infracción alguna, a la similitud gráfica ni fonética señalada por la empresa apelante, ya que aunque tienen la misma terminación pero diferente raíz, de tal modo que la parte variable de la palabra es desigual, el diseño y grafía le da distintividad. La marca solicitada **“HENTEK”(Diseño)** y la inscrita **“HELIOTEK”** son diferentes entre sí, no hay riesgo de confusión y no se advierte ningún tipo de similitud que sea motivo para impedir la inscripción pretendida, siendo que entre las marcas enfrentadas la similitud existente es en el término **TEK** y no se encuentra semejanza alguna entre la raíz **HEN** y **HELIO** por lo tanto se comparte lo resuelto por el a quo, al señalar que fonéticamente sucede que las diferencias gráficas existentes entre las marcas en conflicto no dejan la posibilidad de que al ser pronunciadas las mismas y escuchadas por el consumidor, pueda esta confundirse creyendo que se trata de una misma marca o de marcas semejantes.

Conforme lo anterior, estima este Tribunal que no existe la posibilidad de que el público consumidor de los productos de la marca solicitada pueda pensar que está adquiriendo los



productos de la marca inscritas, las diferencias que presentan los signos permite que el solicitado sea diferenciado de entre otros de su misma naturaleza por el consumidor, cumpliendo el signo propuesto con su función básica, sea distingue el servicio que pretende proteger y no existe peligro de asociación con un origen empresarial diferente de servicios y productos. Al no existir entre las marcas analizadas la similitud que trata de comprobar la recurrente, y visto que no se aprecia riesgo de confusión, ni de asociación entre los signos inscritos a favor de la empresa recurrente y la marca solicitada los agravios externados en ese sentido deben ser rechazados. De tal forma que en lo alegado no lleva razón la parte oponente por lo que se indicó anteriormente y considera este Tribunal, que lleva razón el Registro, al declarar sin lugar la oposición interpuesta por la empresa **SISTEMA EMPRESARIAL R.C. S.A**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**HENTEK**”, en clase 9 de la nomenclatura internacional y autorizar su inscripción, en razón de que dicho signo goza de distintividad.

**QUINTO. SOBRE LA NOTORIEDAD ALEGADA.** Por otra parte, destaca la sociedad apelante respecto de su marca inscrita, que es notoriamente conocida, sobre lo cual debemos decir que conforme el artículo 2º de la Ley de Marcas citada, marca notoriamente conocida es el: “...*Signo o combinación de signos que se conoce en el comercio internacional, el sector pertinente del público, o los círculos empresariales*”, circunstancia que no fue debidamente acreditada por la apelante, quien debió demostrar la incorporación de la marca en el mercado nacional, por lo que no se puede considerar que haya obtenido un reconocimiento consolidado por el sector pertinente del público, tal como lo prevén los artículos 45 de la citada Ley de Marcas y el 31 del Reglamento a esa Ley. A mayor abundamiento, se debe indicar, que el solo hecho de tener una marca inscrita en múltiples registros, por sí no le da notoriedad al signo, pues como ya se indicó, es necesario el reconocimiento por parte del público, prueba que precisamente ha estado ausente en este expediente.

Bajo esa concepción, estima este Tribunal que debe rechazarse tal argumentación, toda vez que no se aportó al expediente prueba idónea acerca de la extensión del conocimiento de la marca



por parte del consumidor que fundamentara la presunta notoriedad y fama que se alegó. Si bien el apelante basa en buena parte sus argumentos en el hecho de la notoriedad de la marca de su representada, ha sido reiterada la jurisprudencia administrativa emanada de este Órgano en el sentido de indicar que la notoriedad no solamente ha de ser alegada, sino que debe de ser correctamente probada de acuerdo a los criterios que, **numerus apertus**, indican tanto el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), como la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre La Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en la 34° serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI, llevada a cabo del 20 al 29 de septiembre de 1999, introducida al marco jurídico nacional según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas que, entre otras, incluyó la Ley N° 8632 que entró en vigencia en fecha 25 de abril de 2008.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones y citas que anteceden, encuentra este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesta por la Licenciada **Ana Graciela Alvarenga Jiménez**, en representación de la empresa **SISTEMA EMPRESARIAL R.C. S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con veintiséis minutos y treinta y siete segundos del tres de agosto del dos mil nueve, la cual en lo apelado, se confirma.

**SETIMO. 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 Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, jurisprudencia y citas legales invocadas, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Ana Graciela Alvarenga Jiménez**, en representación de la empresa **SISTEMA EMPRESARIAL R.C. S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con veintiséis minutos y treinta y siete segundos del tres de agosto del dos mil nueve, la cual en lo apelado, 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.-**NOTIFÍQUESE.**

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Norma Ureña Boza*



## **DESCRIPTORES**

- Oposición a la Inscripción de la marca
- TG: Inscripción de la marca
- TNR: 00:42.38