



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-250-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “NEWTON”(DISEÑO)

MAYEKAWA MFG CO.LTD, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2015-28)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 757-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las catorce horas veinticinco minutos del quince de octubre de dos mil quince.

Recurso de apelación presentado por el Licenciado Néstor Morera Víquez, mayor, abogado, titular de la cédula de identidad número uno mil dieciocho novecientos setenta y cinco, vecino de Heredia, en su condición de apoderado especial de la empresa **MAYEKAWA MFG CO.LTD**, una empresa existente y debidamente organizada bajo las leyes de Japón, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con doce minutos tres segundos del once de marzo de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 05 de enero de 2015, el Licenciado Néstor Morera Víquez, de calidades y condición indicadas anteriormente, presentó solicitud de registro de la marca de comercio y de servicios ***Newton*** en clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*máquinas y aparatos de de congelación*”. Clase 37 Internacional para proteger y



distinguir: *Mantenimiento y reparación de máquinas y aparatos de congelación* “.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas con doce minutos tres segundos del once de marzo de dos mil quince, dispuso: *“POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar PARCIALMENTE la inscripción de la solicitud presentada, para la clase 11: Máquinas y aparatos de congelación, no existiendo impedimento alguno para la inscripción de la clase 37: Mantenimiento y reparación de máquinas y aparatos de congelación (...)”*.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Néstor Morera Víquez, en su condición de apoderado especial de la empresa **MAYEKAWA MFG CO.LTD**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de marzo del 2015, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. A la sustanciación del recurso se la a dado el trámite que 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 fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre de dos mil quince.”

Redacta la Juez 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 encuentran inscrita la siguiente marca:

1.- NEWTON bajo el número de registro 239290, desde el 23 de octubre de 2014 y hasta el 23 de octubre de 2024, para proteger y distinguir en clase 9: *“Aparatos e instrumentos*



científicos ,fotográficos, cinematográficos, ópticos, de medición, y de enseñanza; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes, tales como, tabletas, computadoras; discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software”.

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 acogió la inscripción solicitada para la clase 37 por considerar que no existe impedimento alguno y rechazó la inscripción de la solicitud del signo **“NewTon” (DISEÑO)**, con fundamento en el literal b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, para la clase 11 internacional por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término que contiene semejanzas gráficas y fonéticas, en relación con la marca inscrita **“NEWTON”** registro 239290, 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 el mercado hacia el cual están orientados los productos protegidos por la marca registrada, no está ligado al mercado de los productos y servicios que se pretenden proteger por la marca propuesta, señala que los productos de la marca registrada están orientados a un público consumidor más generalizado, mientras que los productos y servicios que se solicitan proteger, tienen un consumidor y un mercado más específico, agrega que la supuesta confusión que argumenta la registradora no tiene razón de ser pues los mercados son diferentes, por lo que solicita se declare con lugar el recurso de apelación y se ordene el registro de la marca.



CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En cuanto a los agravios expuestos por el apoderado especial de la sociedad 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, se procede a realizar el cotejo de los signos bajo examen:

MARCA SOLICITADA	MARCA INSCRITA
<i>Newton</i>	NEWTON
En clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “Máquinas	En clase 11: “Aparatos e instrumentos científicos, fotográficos, cinematográficos,



<i>y aparatos de congelación”. Clase 37: Mantenimiento y reparación de máquinas y aparatos de congelación</i>	<i>ópticos, de medición, y de enseñanza; aparatos de grabación, transición o reproducción de sonido o imágenes, tales como, tabletas, computadoras; discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software</i>
---	---

Conforme el cotejo realizado este Tribunal una vez analizado el expediente determinó que procesalmente las actuaciones se encuentran conforme a derecho, aunque no comparte lo resuelto por el Registro que determinó rechazar parcialmente la solicitud admitiendo el signo para la clase 37 únicamente, no así para la 11 con base en el artículo 8 b), no obstante haciendo el cotejo se encuentra que ante la igualdad de signos se comparan los productos y se definen diferencias y en aplicación del Principio de Especialidad se puede solicitar el Registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o servicios para la misma clase y para productos o servicios que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor y a los competidores, confusión que a criterio de este Tribunal no ocurre en el presente asunto. Al respecto y sobre el principio de especialidad indica el tratadista Manuel Lobato:



“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” **Lobato, Manuel, op. cit., pág. 293.**

Razón por la cual este Órgano Colegiado en aplicación del principio de especialidad acoge la solicitud de inscripción del signo **NewTon** para las clases 37 y 11 de la clasificación internacional. De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal estima que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Néstor Morera Víquez, en su condición de apoderado especial de la empresa **MAYEKAWA MFG CO.LTD**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con doce minutos tres segundos del once de marzo de dos mil quince, la cual se revoca parcialmente para acoger el signo solicitado para la clase 11 “máquinas aparatos de congelación”, en lo demás se confirma la resolución recurrida.

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 con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Néstor Morera Víquez, en su condición de apoderado especial de la empresa **MAYEKAWA MFG CO.LTD**, en contra de la



resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con doce minutos tres segundos del once de marzo de dos mil quince, la cual se revoca parcialmente para acoger el signo solicitado para la clase 11 “máquinas aparatos de congelación”, en lo demás se confirma la resolución recurrida.. 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**

Roberto Arguedas Pérez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Carlos José Vargas Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.