
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0461-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO

OLAF WEHREND, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2022-4699

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0547-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las trece horas cuarenta y ocho minutos del nueve de diciembre de dos mil veintidós.

Conoce el recurso de apelación interpuesto por el abogado Pedro Eduardo Díaz Cordero, cédula de identidad 1-0756-0893, vecino de Heredia, en su condición de apoderado especial del señor Olaf (nombre) Wehrend (apellido), nacionalidad alemana, residente inversionista número 127600305833, vecino de Guanacaste, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:38:53 horas del 11 de agosto de 2022.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por medio del portal de servicios digitales el 3 de junio de 2022, el abogado Pedro Eduardo Díaz Cordero, de calidades indicadas y en su condición dicha, presentó solicitud de inscripción como marca de fábrica y comercio del signo



para distinguir en clase 21 internacional: tazas; tazas para té; tazas para café; jarras para beber; tazas altas (mugs).

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 13:38:53 horas del 11 de agosto de 2022, denegó la marca solicitada por derecho de terceros, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), por existir similitud fonética, e



ideológica con el signo inscrito


y distinguir productos relacionados.

Inconforme, la representación del solicitante apeló lo resuelto y expuso como agravios:



1. El signo pretendido se conforma por el término NÓRDICO, además presenta un diseño muy particular y original, que visto en su conjunto no presenta similitud gráfica ni fonética con la marca inscrita, lo cual hace que los distintivos marcarios sean fácilmente distinguibles por el consumidor; por ende la marca solicitada no infringe el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas.



2. Su representado tiene inscrito el nombre comercial  registro 286819, que dentro de otras actividades se dedica a la venta de jarras promocionales y venta de tazones con acai; además, a pesar del rechazo del signo solicitado por la autoridad registral, es importante indicar que dicho nombre comercial ha convivido pacíficamente con la marca registrada



por más de dos años, dejando entrever la registrabilidad del signo solicitado.

3. La operadora jurídica con el propósito de negar la marca pretendida, realiza una aseveración imprecisa al indicar que el signo inscrito protege tazas, lo cual no es correcto ya que protege tazas de medir, siendo un artículo específico y utilizado en la preparación de recetas; asimismo si se analizan los productos pretendidos en relación con los protegidos, son disímiles por cuanto refieren a artículos de cocina y relacionados con la preparación de comidas (tazas de medir) y los solicitados son tazas para té, café, jarras para beber y tazas altas (mugs), por ende la comercialización de los productos se realiza a través de distintos canales y dirigidos a diferentes consumidores.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho probado de influencia para la resolución de este proceso, que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra inscrita a nombre de NORTHLAND ALUMINUM



PRODUCTS, INC., la marca de fábrica y comercio registro 268217, inscrita el 12 de enero de 2018, vigente hasta el 12 de enero de

2028, para proteger en clase 21 internacional: utensilios de cocina; utensilios de cocina para usar en hornos de microondas; utensilios de cocina, a saber sartenes, ollas, estantes, planchas, woks, tapas para salpicaduras; utensilios para el hogar, a saber, espátulas, juegos para decoración de pastelería, tamices para harina, cucharones, rodillo para pastas, cortadores para masa, batidores, pulverizadores de azúcar en polvo, tazas medidoras, cucharas medidoras, piedras para pizza, prensas para galletas, estantes para galletas, pinzas, cestos, cajas ahumadoras de astillas de madera, pinchos de cocina, fuentes para servir; cortadores para pastelería; cortadores de galletas; moldes para galletas; hojas para galletas; moldes para tortas; moldes para galletas; moldes para pastelitos; soportes para tortas; compoteras; platos; tostadores de pochoclo para horno; es antes de refrigeración para productos horneados; planchas para asado; utensilios de cocina, a saber, parrillas.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Ante ello, el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor y tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o

servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlas, analizarlas sucesivamente y nunca en forma simultánea, ya que lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellas en el futuro; y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

Ahora bien, para el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y el registrado, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de cita, sino también el artículo 24 incisos a), c), d) y e) de su reglamento, que señala pautas para realizar el cotejo. Para realizar lo anterior, se presentan los signos en conflicto:

SIGNO SOLICITADO



Clase 21: tazas; tazas para té; tazas para café; jarras para beber; tazas altas (mugs).

MARCA REGISTRADA



Clase 21: utensilios de cocina; utensilios de cocina para usar en hornos de microondas; utensilios de cocina, a saber sartenes, ollas, estantes, planchas, woks, tapas para salpicaduras; utensilios para el hogar, a saber, espátulas, juegos para decoración de pastelería, tamices para harina, cucharones, rodillo para pastas,

cortadores para masa, batidores, pulverizadores de azúcar en polvo, tazas medidoras, cucharas medidoras, piedras para pizza, prensas para galletas, estantes para galletas, pinzas, cestos, cajas ahumadoras de astillas de madera, pinchos de cocina, fuentes para servir; cortadores para pastelería; cortadores de galletas; moldes para galletas; hojas para galletas; moldes para tortas; moldes para galletas; moldes para pastelitos; soportes para tortas; computeras; platos; tostadores de pochoclo para horno; es antes de refrigeración para productos horneados; planchas para asado; utensilios de cocina, a saber, parrillas.

De conformidad con el cotejo realizado y valorando los agravios de la apelación, se denota que a nivel gráfico el signo solicitado es mixto, compuesto por la figura de una ballena de color azul y encima de ella, en forma de semicírculo, se encuentra el vocablo **NORDICO**, escrito con una grafía especial en letras color azul; por su parte la marca inscrita es mixta, conformada por los términos en idioma inglés **NORDIC** y **WARE**, y en medio de dichas palabras se presenta la imagen de un vikingo. Así, al analizar los signos en su conjunto, considera este Tribunal que el consumidor podrá claramente diferenciarlos, a pesar de que estos poseen los términos **NORDICO / NORDIC**, ya que el elemento predominante en la marca solicitada es la figura de la ballena, por la cual será recordado por el consumidor al momento de realizar su acto de consumo, logrando distinguir el signo pretendido del inscrito y de esa manera es posible su coexistencia registral.

En el cotejo fonético, la presencia de la palabra **WARE** en la marca inscrita hace que no sean iguales al ser pronunciadas.

Aunado a lo anterior, a nivel ideológico, si bien ambos contienen el concepto de “nórdico”, el de la marca inscrita lo asocia a la idea de vikingos, mientras que la solicitada lo une a la idea de los cetáceos que surcan los fríos mares del norte de Europa.

Respecto a los listados de productos, vemos como la marca solicitada se refiera a tazas de las que se utilizan para bebidas, mientras que en la marca inscrita las tazas señaladas en su listado son las que se utilizan para medir productos de cocina, por lo tanto, poseen una naturaleza muy diferente.

Por los argumentos y citas legales expuestas, estima este Tribunal que lo procedente es acoger los agravios expresados por el apelante, y declarar con lugar el recurso de apelación en contra la resolución venida en alzada, la que se revoca para que se continúe con el trámite de inscripción como marca del signo



, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiese.

POR TANTO

Se declara con lugar el recurso de apelación planteado por Pedro Eduardo Díaz Cordero representando a Olaf Wehrend, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:38:53 horas del 11 de agosto de 2022, la que se revoca para que se continúe con el trámite de inscripción como marca del



signo , si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiese. Se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de

su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33