



RESOLUCIÓN FINAL

EXPEDIENTE 2024-0134-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA
DEL SIGNO**



**COOPER & HUNTER INTERNATIONAL CORPORATION, apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2023-9823)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0165-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cincuenta y un minutos del siete de noviembre de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Guillermo Rodríguez Zúñiga, vecino de San José, cédula de identidad 1-1331-0636, apoderado especial de la empresa Cooper & Hunter International Corporation, organizada y existente bajo las leyes del Estado de La Florida, Estados Unidos de América, domiciliada en 3550 NW 113Ct, Doral, Florida 33178, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:38:43 horas del 20 de diciembre de 2023.

Redacta la juez Norma Ureña Boza.

CONSIDERANDO



PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El abogado Rodríguez Zúñiga, en su condición dicha, solicitó la inscripción como marca de fábrica y comercio del signo



en clase 11 para distinguir aparatos de iluminación, calefacción, generadores de vapor, de cocina, frigoríficos, de secado, de ventilación, de suministro de agua, aparatos e instalaciones sanitarias. Aparatos de aire acondicionado; instalaciones de calefacción; radiadores; fuentes de agua fría; aparatos para filtrar el agua potable; equipos depuradores de agua; humidificadores; unidades de tratamiento del aire; purificadores de aire; deshumidificadores.

El Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción, porque consideró que se incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante lo apeló, indicando:

1- Aplicando el criterio de visión en conjunto, son apreciables las diferencias a nivel gráfico, ya que el signo solicitado contiene más palabras que los inscritos, por lo que la identidad en una palabra no crea similitudes suficientes.




2- El hecho de que haya tres marcas inscritas de dos titulares distintos indica que se puede permitir la coexistencia.


3- Fonéticamente, al estar compuestos los signos por diferentes palabras, hace que estos suenen de forma diferente.

4- Ideológicamente, el signo solicitado contiene la palabra COOPER que significa cobre, por lo que la idea que transmite es "cobre y cazador," mientras que los inscritos tan solo contienen la idea de "cazador".

SEGUNDO: HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritas las siguientes marcas de fábrica y comercio:

1. **HUNTER**, registro 242257, a nombre de Hunter Fan Company, vigente hasta el 20 de marzo de 2025, para distinguir en clase 11 ventiladores de techo (folios 8 y 9 expediente principal).

2. , registro 242256, a nombre de Hunter Fan Company, vigente hasta el 20 de marzo de 2025, para distinguir en clase 11 ventiladores de techo (folios 10 y 11 expediente principal).

3. , registro 267588, a nombre de CM Barre Precios S.A., vigente hasta el 7 de diciembre de 2027, para distinguir en **clase 11** aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, distribución de



agua, así como instalaciones sanitarias. Electrodomésticos tales como cafeteras eléctricas, freidoras, hervidores eléctricos de agua, hornos eléctricos, parrillas, ollas arroceras, ollas de cocimiento lento, tostadores de pan; y **en clase 12** vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática. Específicamente bicimotos (folios 12 y 13 expediente principal).

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. La Ley de marcas, en su artículo 2, define a la marca como:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

Para determinar si un signo contiene esta aptitud distintiva, el Registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos, intrínsecos y extrínsecos, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de rechazo contenidas en los artículos 7



y 8 de la Ley de marcas, referidas a la capacidad misma del signo para identificar el producto o servicio, y que no vaya a producir un riesgo de confusión a los consumidores respecto de su origen empresarial.

El signo fue rechazado por causales extrínsecas. Se consideró que incurre en las siguientes prohibiciones:

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, una indicación geográfica o una denominación de origen, 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.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

[...]



Confrontando los signos marcarios en conflicto, se determina que no existe semejanza entre ellos en grado tal que el consumidor esté en riesgo de confusión o asociación. Para realizar este análisis, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas (decreto ejecutivo 30233-J) establece reglas a seguir:

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 esta.

Los signos en conflicto son:

Signo solicitado	Marcas inscritas	Marca inscrita
	HUNTER 	
Clase 11: aparatos de iluminación, calefacción, generadores de vapor, de cocina, frigoríficos, de secado, de ventilación, de suministro de agua, aparatos e instalaciones	Clase 11: ventiladores de techo.	Clase 11: aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, distribución de agua, así como instalaciones sanitarias. Electrodomésticos tales como cafeteras



sanitarias. Aparatos de aire acondicionado; instalaciones de calefacción; radiadores; fuentes de agua fría; aparatos para filtrar el agua potable; equipos depuradores de agua; humidificadores; unidades de tratamiento del aire; purificadores de aire; deshumidificadores.		eléctricas, freidoras, hervidores eléctricos de agua, hornos eléctricos, parrillas, ollas arroceras, ollas de cocimiento lento, tostadores de pan. Clase 12: vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática. Específicamente bicimotos.
--	--	--

De acuerdo con los agravios expresados respecto al cotejo de signos, los cuales se acogen, a nivel gráfico y en aplicación de la visión de conjunto, tenemos que en el signo pedido sobresalen las letras CH, además contiene la palabra COOPER, y un diseño que lo hace muy diferente de las inscritas, por lo que en este aspecto no se encuentra semejanza.

En el aspecto fonético, esa misma diferencia de letras y palabra hace que, al ser pronunciadas los signos suenen de forma muy diferente, por lo que tampoco hay semejanza en este nivel.



En el nivel ideológico, contrario a lo indicado por el Registro de la Propiedad Intelectual, que encuentra similitud por el uso en común de HUNTER, palabra del idioma inglés que significa “cazador”, considera este Tribunal de consumo con el apelante que la inclusión de la palabra COOPER en el signo pedido, proveniente del idioma inglés y que significa “cobre”, le añade una idea diferenciadora y que hace que el consumidor la perciba diferente a las inscritas.

Así, las diferencias apuntadas hacen innecesario un cotejo de listados, y permite la continuación de la solicitud.

POR TANTO

Se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por Guillermo Rodríguez Zúñiga representando a Cooper & Hunter International Corporation, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:38:43 horas del 20 de diciembre de 2023, la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de lo pedido, si otro motivo diferente 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. **NOTIFIQUESE.**



Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

lvc/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.41.53

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26



Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55