

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0065-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO

SHENZHEN CHUANG XIN WEI BICYCLE CO., LTD., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2020-4952)

MARCAS Y OTROS SIGNOS



VOTO 0156-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con veinticinco minutos del diecinueve de marzo de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada Adriana Calvo Fernández, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-1014-0725, en su condición de apoderadaA especial de la empresa SHENZHEN CHUANG XIN WEI BICYCLE CO., LTD., sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de China, con domicilio en piso 1 y 2 del edificio 101, edificio B, número 10 Xingye calle 2, comunidad Fenghuang, calle Fuyong, Distrito Baoan, Shenzhen, China, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:24:59 horas del 17 de noviembre de 2020.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 26 de junio de 2020 la licenciada Adriana Calvo Fernández, de calidades y en su condición indicada, solicitó el registro de la

marca de fábrica y comercio  para proteger y distinguir en clase 12

internacional: motocicletas; marcos de bicicletas; bicicletas; bicicletas eléctricas; manivelas de bicicletas; llantas para rueda de bicicletas; triciclos; ciclomotores; cubiertas de asientos para bicicletas; ruedas para bicicletas.

Por resolución de las 09:24:59 horas del 17 de noviembre de 2020 el Registro de la Propiedad Industrial denegó la inscripción de la solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio pedida, al determinar su inadmisibilidad por derechos de terceros, ante la existencia del signo marcario inscrito **BIDECA** registro 51809, en clase 12 internacional, denegatoria que procede en aplicación del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa SHENZHEN CHUANG XIN WEI BICYCLE CO., LTD., apeló y argumentó:

1. Su representada es una compañía consolidada y reconocida mundialmente, incluyendo Costa Rica, en la fabricación de bicicletas profesionales y sus accesorios los cuales se incorporan en bicicletas de la marca JAVA.
2. El signo propuesto por su mandante es mixto, está compuesto tanto por una palabra como por un diseño que consiste en un rectángulo horizontal de color negro, dentro de él, del lado izquierdo una especie de paréntesis cerrados de color blanco. Este diseño en su conjunto prevalece en la mente del consumidor. Por su parte la marca BIDECA es una marca denominativa simple.
3. El registro inscrito BIDECA, tiene como primera sílaba “BI”, por lo que desde el punto de vista gráfico y fonético son totalmente diferentes y diferenciables sin que exista riesgo de confusión. A nivel ideológico ambos signos son de fantasía, por lo que no existe similitud entre ellos.
4. Al ser los signos diferentes ambos pueden coexistir en el mercado; no existe riesgo de confusión o asociación empresarial. Si bien los signos protegen productos

relacionados, los productos de su representada son bicicletas profesionales y sus accesorios, que van dirigidos a un consumidor especializado, deportista, dispuesto a invertir en una suma importante de dinero en estos artículos, lo que conlleva que el consumidor sea más atento, cuidadoso y conocedor al momento de elegir y contratar dichos productos. Por lo anterior, solicita se revoque la resolución impugnada.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca de fábrica **BIDECA**, registro **151809**, desde el 13 de abril de 2005 y vigente hasta el 13 de abril de 2025, en clase 12 internacional, para proteger y distinguir: bicicletas y triciclos, propiedad de la compañía COBICONDOR S.A. (folios 7 y 8 del expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No hay hechos de tal naturaleza 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. De conformidad con la Ley de marcas y su reglamento, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y esta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

Por lo que, entre menos aptitud distintiva posea un signo distintivo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre ellos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que

adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

En este sentido, para que prospere el registro de un distintivo marcario, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico.

Al respecto, la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos: palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación; es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo; la **confusión auditiva** se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; y la **confusión ideológica** es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

De ahí que, para determinar la similitud entre los signos, el operador jurídico primero debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten los signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro), teniendo en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.

Por consiguiente, las reglas del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos, es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces,

que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

En consecuencia, la normativa marcaria y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente, al público consumidor, o a otros comerciantes con un mismo giro comercial y a ese consumidor, cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales.

Siguiendo los argumentos expuestos y examinando los signos en pugna se observa que la compañía COBICONDOR S.A., es titular de la marca inscrita **BIDECA**, registro 151809 en clase 12 internacional, para proteger y distinguir: bicicletas y triciclos; y la marca solicitada por la compañía SHENZHEN CHUANG XIN WEI BICYCLE CO., LTD., con el



distintivo:  para la clase 12 internacional, pretende la protección y comercialización de: motocicletas; marcos de bicicletas; bicicletas; bicicletas eléctricas; manivelas de bicicletas; llantas para rueda de bicicletas; triciclos; ciclomotores; cubiertas de asientos para bicicletas; ruedas para bicicletas.

Tal y como se logra apreciar, se trata de una marca puramente denominativa: “**BIDECA**” y



otra mixta:  conformada por la palabra “**DECA**” más un diseño del lado izquierdo que según describe el solicitante a folio 1 del expediente refiere a una especie de paréntesis cerrados de color blanco.

Del cotejo de los signos se desprende que desde el punto de vista gráfico, la marca inscrita

está compuesta por la palabra “**BIDECA**” y el signo solicitado utiliza la denominación “**DECA**”; sin embargo, el denominativo propuesto al contener ese diseño al lado izquierdo de la palabra, emite una falsa idea al consumidor porque tal aditamento podría distorsionar el contenido propio de la denominación que emplea la marca inscrita. Aunado, a que su mayor fuerza recae en la frase “**DECA**”, por tanto, dicha situación podría generar riesgo de confusión y asociación empresarial, ante la semejanza contenida entre ellas.

A nivel fonético, se desprende que, los signos cotejados mantienen dentro de su estructura gráfica identidad en el uso de la frase “**DECA**” y este es el elemento predominante, lo que hace que su fonética sea muy parecida y esto impide que el consumidor las distinga, en consecuencia, no le proporciona la distintividad necesaria.

Dentro del contexto ideológico, que deriva del contenido conceptual de los signos, ante expresiones de fantasía como las analizadas, es innecesario realizar el cotejo correspondiente.

Ahora bien, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre ellos, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar. De manera que pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero para proteger productos o servicios disímiles.

A partir del cotejo de productos este órgano colegiado determina, al igual que lo hizo el



Registro de instancia, que la marca propuesta pretende comercializar productos de una misma naturaleza mercantil que los protegidos con la marca inscrita **BIDECA** por lo que compartirían los mismos canales de comercialización al estar dirigidos a mismo tipo de consumidores, por lo que podrían ser confundibles para el consumidor quien

podría relacionar las marcas con si fuesen de un mismo origen empresarial.

En cuanto a los agravios, no lleva razón el apelante porque, en definitiva, conforme al análisis y estudio realizado se determinó que el denominativo propuesto no es por sí mismo lo suficientemente fuerte para predominar sobre el signo marcario inscrito, dada la similitud de los elementos denominativos que lo componen; ello aunado a que se encuentran estrechamente relacionados y por tanto confundibles en tanto comparten una misma naturaleza mercantil. En consecuencia, son semejantes y pueden generar riesgo de confusión y asociación empresarial en el consumidor en relación con los productos que se pretenden comercializar por lo que procede el rechazo del signo solicitado de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, razón por la cual se rechazan las argumentaciones realizadas por el recurrente en cuanto a la distintividad contenida entre ellos.

Por otra parte, los elementos de prueba que se adjuntan no son de recibo para los efectos de inscripción, dado que en esta etapa del procedimiento la administración registral, debe velar porque los signos que se presentan superen el proceso de calificación registral contenido en los numerales 7 y 8 de la Ley de marcas *supra* citada, estrictamente en relación con el contenido del signo; para ello se realiza un análisis global y pormenorizado del signo propuesto y se determina si contempla motivos o razones intrínsecas, referidas al contenido propio de las marcas, o en su defecto motivos extrínsecos, es decir, relacionados con derechos de terceros. Esta competencia le ha sido atribuida al registro correspondiente para garantizar que un signo marcario que ingresa a la corriente registral no afecte los intereses legítimos de los titulares de marcas, y que sus efectos reflejos no menoscaben los derechos de los consumidores en sentido amplio; valoración que el calificador debe realizar en apego al marco jurídico indicado líneas atrás y previo a su inscripción, para que una vez ingresada esa propuesta al tráfico mercantil, no cause perjuicio alguno, tal y como lo dispone el artículo 1 de la ley de rito.

Aunado a ello, tampoco procedería la valoración de tales elementos por cuanto estos no solo son insuficientes para demostrar el uso anterior de la marca que se pretende inscribir



, sino que, además, versan en mayor medida sobre la marca **JAVA**, la cual no es parte de las presentes diligencias. Debe recordar el apelante que los signos se analizan y surten efectos conforme son inscritos y su naturaleza mercantil, y no de la manera en que se comercializan, por lo que, no podría la administración registral emitir criterio sobre signos que difieren del contenido conceptual que se examina, que por ende es ajeno a su competencia.

Asimismo, el recurrente hace referencia en sus agravios al signo distintivo DEKA CYCLE & SPORTS, el cual no fue considerado por el Registro en la denegatoria declarada. En consecuencia, sus consideraciones nos son acogidas.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, citas legales, jurisprudencia, y doctrina este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Adriana Calvo Fernández, apoderada especial de la empresa SHENZHEN CHUANG XIN WEI BICYCLE CO., LTD., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:24:59 horas del 17 de noviembre de 2020, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada Adriana Calvo Fernández, apoderado especial de la empresa SHENZHEN CHUANG XIN WEI BICYCLE CO., LTD., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:24:59 horas del 17 de noviembre de 2020, la que en este acto **se confirma**. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución,

de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TNR: 00.72.33