

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0055-TRA-PI



Solicitud de inscripción como marca del signo

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-9475)

Shenzhen Chuangxinwei Bicycle Co. Ltd., apelante

Marcas y otros signos

VOTO 0319-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas diez minutos del treinta de mayo de dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado José Antonio Gamboa Vázquez, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-0461-0803, en su condición de apoderado especial de la compañía Shenzhen Chuangxinwei Bicycle Co. Ltd., organizada y existente de conformidad con las leyes de República Popular de China, domiciliada en Room 116 Anlexinyuan (Changchun Building), Fanshen Road, Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 12:10:53 horas del 20 de diciembre de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de setiembre de 2017 el licenciado Gamboa Vázquez, en su condición indicada, solicitó la inscripción como marca de fábrica y comercio del signo



en clase 12 para distinguir motocicletas, bicicletas, manillares para ciclos y bicicleta, llantas (rines) para ruedas de bicicleta, triciclos, ciclomotores, marcos para ciclos y bicicletas, cobertores de sillín para bicicletas, cobertores de sillín para motocicletas, bicicletas eléctricas, vehículos eléctricos.

SEGUNDO. Mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 12:10:53 horas del 20 de diciembre de 2017 se rechazó lo solicitado.

TERCERO. Inconforme con la citada resolución el representante de la empresa solicitante, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de enero de 2018, interpuso recurso de apelación en su contra; habiendo sido admitido para ante este Tribunal por resolución de las 09:2913 horas del 18 de enero de 2018.

CUARTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa la deliberación de ley.

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHO PROBADO. De interés para la presente resolución, se tiene por comprobado el registro de la marca de comercio **JAWA** a nombre de Quinaya S.A., inscripción 261683, vigente hasta el 4 de mayo de 2027, para distinguir en clase 12 motocicletas, cuadriciclos, triciclos (folio 9 expediente principal).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No hay hechos de tal naturaleza de interés para la presente resolución.

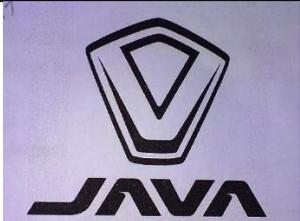
TERCERO. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO, AGRAVIOS PLANTEADOS. El Registro de la Propiedad Industrial, determinando que la marca inscrita es altamente similar a la solicitada, y que los productos propuestos son iguales unos y otros están relacionados con los de la marca registrada, procede a rechazar lo pedido.

Por su parte el apelante indica que la diferencia gráfica entre los signos es clara y evidente pues la solicitada tienen elementos figurativos y la escrita es solo denominativa, que fonéticamente tienen un impacto sonoro diferente, todo lo cual hace que no exista peligro de confusión, lo que permite la coexistencia de signos.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Una de las finalidades del sistema de registro contenido en la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), es asegurarse que los signos que accedan a la categoría de marca registrada tengan aptitud distintiva suficiente, tanto respecto de su relación con el listado propuesto (aptitud distintiva intrínseca), como frente a otros signos distintivos (aptitud distintiva extrínseca). Los parámetros de control para ello se encuentran contenidos en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas.

Así, el presente asunto se enmarca en la aptitud distintiva extrínseca, ya que el signo propuesto se rechaza por existir en la publicidad registral una marca inscrita similar y que distingue productos iguales y relacionados al del listado propuesto en la solicitud.

Entonces, se impone aplicar la técnica del cotejo marcario, cuyos parámetros principales (más no únicos) están contenidos en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, decreto ejecutivo 30233-J (en adelante Reglamento).

SIGNO SOLICITADO	MARCA INSCRITA
	<p style="text-align: center;">JAWA</p>
<p style="text-align: center;">Productos</p>	<p style="text-align: center;">Productos</p>
<p>Clase 12: motocicletas, bicicletas, manillares para ciclos y bicicleta, llantas (rines) para ruedas de bicicleta, triciclos, ciclomotores, marcos para ciclos y bicicletas, cobertores de sillín para bicicletas, cobertores de sillín para motocicletas, bicicletas eléctricas, vehículos eléctricos</p>	<p>Clase 12: motocicletas, cuadriciclos, triciclos</p>

Los listados se refieren a los mismos productos y otros relacionados, por lo que no puede haber una diferenciación dada a través del principio de especialidad.

Así, analizados los signos, vemos como son altamente similares. A nivel gráfico se comparten tres letras las cuales, además, están acomodadas igual en ambos casos, sea JAVA y JAWA, y en abono a la similitud tenemos que las letras V y W son en su forma muy parecidas, por lo que

en dicho sentido los signos cotejados son altamente similares. A nivel fonético también hay parecido, ya que la utilización de esas letras en la misma posición hace que al pronunciarse las palabras éstas suenen de forma muy similar. Por ser palabras sin un sentido específico en idioma español, no se coteja el nivel ideológico.

Por todo lo anterior es que, ante la evidente posibilidad de que el consumidor entienda que el origen empresarial en uno y otro caso es el mismo, o que al menos están asociados, es de aplicación a lo solicitado las causales de rechazo contenidas en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas:

Artículo 8º- 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.

Así, no pueden acogerse los agravios expresados, principalmente porque a pesar de que el signo pedido incluye un elemento gráfico, la identidad y cercanía entre los listados harán que el consumidor entienda que la nueva marca es simplemente una variante de la anterior, sin que

pueda distinguir la diferencia de orígenes empresariales; por lo tanto ha de declararse sin lugar el recurso interpuesto confirmándose la resolución venida en alzada.

QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. 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, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado José Antonio Gamboa Vázquez representando a la empresa Shenzhen Chuangxinwei Bicycle Co. Ltd., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 12:10:53 horas del 20 de diciembre de 2017, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros de este Tribunal, devuélvase el expediente a su oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

EXAMEN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FONDO DE LA MARCA

EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.28