
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0136-TRA-PI

**SOLICITUD DE NULIDAD DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO
“LINGLONG TIRE (DISEÑO)”**

SHANDONG LINGLONG TYRE CO. LTD., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2015-7912, REGISTRO 250953)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0385-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cincuenta y tres minutos del tres de septiembre de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Jorge Tristán Trelles, abogado, cédula de identidad 1-0392-0470, vecino de San José, Ciudad Colón, en su condición de apoderado especial de la compañía **SHANDONG LINGLONG TYRE CO. LTD.**, sociedad organizada y existente según las leyes de China, domiciliada en N°777 Jinlong Road, Zhaoyuan City, Shandong, China, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:15:35 horas del 6 de noviembre de 2020.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 5 de noviembre del 2019, el señor Jorge Tristán Trelles, en calidad de apoderado especial de la compañía **SHANDONG LINGLONG TYRE CO.**

LTD., presentó solicitud de nulidad de la marca  registro: 250953, inscrita en clase 12 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: llantas para vehículo. Considera que su representada goza de un mejor derecho por el uso anterior de los

signos  expediente 2012-8414, que fue denegada; y  tramitada en el expediente 2019-3337.

Por resolución dictada a las 15:15:35 del 6 de noviembre de 2020, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la acción de nulidad presentada.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la apoderada de la compañía **SHANDONG LINGLONG TYRE CO. LTD.**, presentó recurso de revocatoria y apelación en subsidio el 23 de noviembre del 2020 y expresó como agravios lo siguiente:

1. La denominación LL LINGLONG, LINGLONG LL o LL son de origen chino. En el 2012

su representada intentó la inscripción en clase 12 del signo distintivo  el cual fue objetado por derechos de terceros ante la existencia del registro 188371.

2. En el 2015 se inscribió la marca  sin la debida autorización de su representada, inscripción que está viciada de nulidad pues fue contraria al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas.

3. Su mandante es una empresa con más de 40 años en la fabricación de neumáticos lo cual se comprueba con muestras de logos y páginas web sobre el uso de la imagen de su

representada: 

4. El esfuerzo económico y posicionamiento en el mercado se ha logrado gracias a la inversión económica de su mandante a través de patrocinios internacionales.

5. La marca  no debió haberse inscrito porque no era distintiva, con base en la existencia previa del registro 188371, por lo que se solicitó revocar la resolución para que se anule de oficio el registro 250953 y se continúe con el trámite del expediente 2019-3337.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados los siguientes:

1. La inscripción de la marca de fábrica y comercio  registro: 250953, inscrita desde el 15 de marzo de 2016, vigente hasta el 15 de marzo de 2026, titular: SUPER TIRE SOCIEDAD ANÓNIMA, para proteger y distinguir en clase 12 de la nomenclatura internacional: llantas para vehículo (folios 29 y 30 del expediente principal).

2. La inscripción de la marca de fábrica y comercio "LINGONG", registro: 188371, inscrita desde el 2 de abril de 2009, vigente hasta el 2 de abril de 2029, titular: SHANDONG LINGONG CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD, para proteger y distinguir en clase 12 de la nomenclatura internacional: vehículos terrestres, aparatos basculantes partes de camiones o camionetas, plataformas elevadoras (partes de vehículos terrestres), carros de elevación (folios 31 y 32 del expediente principal).

3. La solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio  presentada el 6 de setiembre de 2012, titular: SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD., para proteger y distinguir en clase 12 de la nomenclatura internacional: cubiertas de

neumáticos para vehículos; neumáticos para vehículos; carcasas de neumáticos; neumáticos; bandas de rodadura para recauchar neumáticos; orugas para vehículos; clavos para neumáticos; cámaras de aire para neumáticos; la cual se encuentra denegada desde el 28 de noviembre de 2013 (folios 32 y 33 del expediente principal).

4. La solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio  presentada el 12 de abril de 2019, titular: SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD., para proteger y distinguir en clase 12 de la nomenclatura internacional: neumáticos para ruedas de vehículos; llantas para vehículos; cubiertas para neumáticos; neumáticos sólidos para ruedas de vehículos; bandas de rodaje para el recauchutado de neumáticos; neumáticos de avión; bandas de rodaje para vehículos; tubos interiores para neumáticos de ruedas; neumáticos de automóviles; llantas neumáticas; la cual se encuentra en trámite de inscripción, expediente 2019-3337 (folios 33 y 34 del expediente principal).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter y de relevancia para la resolución de este proceso.

CUARTO. SOBRE EL 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. I. EN CUANTO AL USO ANTERIOR O PRIMER USO EN EL COMERCIO. El artículo 1 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), señala que tiene por objeto "...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."

Asimismo, establece en su artículo 4 la prioridad para acceder a la protección por medio del registro de la marca:

Artículo 4- **Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca.** La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se registrará por las siguientes normas:

- a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua.
- b) Cuando una marca no esté en uso en el comercio o se haya utilizado menos de tres meses, el registro será concedido a la persona que presente primero la solicitud correspondiente o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la presentación de dos o más solicitudes, serán resueltas según la fecha y hora de presentación de cada una. [...].

En el presente caso, el solicitante de la nulidad expresó dentro de sus alegatos, que es el titular

del uso anterior o primer uso en el comercio con respecto a la marca inscrita



registro: 250953. Al respecto, la ley de cita enmarca la definición de uso de la marca en el artículo 40:

Se entiende que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distingue han sido puestos en el comercio con esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se comercializan. También constituye uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional o con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional.

[...]

El artículo 25 de la misma ley, en su párrafo final, cita los actos que se pueden considerar uso de la marca:

Para los efectos de esta ley, se tiene como acto de uso de un signo en el comercio, ya sea que se realice dentro o fuera del territorio nacional, entre otros usos, los siguientes:

- a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer para la venta o distribuir productos o servicios con el signo, en las condiciones que tal signo determina.
- b) Importar, exportar, almacenar o transportar productos con el signo.
- c) Utilizar el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, sin perjuicio de las normas sobre publicidad aplicables.

En aplicación de la normativa citada es preciso analizar los elementos probatorios aportados por el recurrente con el fin de demostrar el uso anterior de su marca dentro del territorio nacional. Al respecto, consta en el legajo de apelación una declaración jurada apostillada rendida por Mr. Wang Feng, presidente de la compañía SHANDONG LINGLONG TYRE CO. LTD., (folios 36 a 43), cuyo original se encuentra en el expediente 2019-3337, la cual incluye los siguientes documentos: fotografías sin certificar (folios 44 a 69), copia simple del registro de marca en IMPI México (folio 70), copia simple del certificado de registro canadiense (folios 71 y 72), copia simple de certificado de registro de marca de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (folio 73), copia simple de registros en la OMPI (folios 74 a 80), copia simple de certificado 500 marcas más valiosas de China (folios 81 a 84), copia simple de contrato de venta del año 2015 (folio 85), copia simple de factura comercial del año 2015 (folio 86). La traducción de los documentos consta a folios 87 a 144 del mismo legajo de apelación y se agrega copia simple de lista de empaque del año 2015 (folio 144).

Es criterio de este Tribunal que el elenco probatorio que consta en el expediente resulta insuficiente para determinar que efectivamente la marca del apelante se estuviera usando en el país en los términos que señala la Ley de marcas. Un uso efectivo significa un uso en el

tráfico comercial, lo cual no es posible comprobar en el caso en concreto, por lo que lo referente a este punto se rechazan los agravios expresados por el recurrente.

II. EN CUANTO A LA ACCIÓN DE NULIDAD. La Ley de marcas de repetida cita, establece dos tipos de procedimiento mediante los cuales se puede perder la titularidad de un signo distintivo. Así, el numeral 37 de la citada ley regula la **nulidad del registro**, la cual será decretada por el Registro de la Propiedad Intelectual, siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio. En primera instancia el artículo 37 regula la figura de la nulidad para aquellos casos contemplados en las prohibiciones del artículo 7: marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o en el caso del artículo 8: marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa); por otro lado, los artículos 38 y 39 del mismo cuerpo legal, regulan lo concerniente a la cancelación de registro, ya sea por generalización de la marca, o por falta de uso.

Refiriéndose concretamente a la **acción de nulidad**, el artículo 37 establece dos excepciones en las que no se podrá declarar la nulidad; la primera de ellas en el caso que se solicite la nulidad de un distintivo marcario por cualquiera de las prohibiciones establecidas y al momento de resolverse la solicitud tal prohibición haya dejado de ser aplicable; y la segunda, cuando en defensa de la solicitud de nulidad, se invoca la defensa prevista en el segundo párrafo del artículo 39. Además, se establece que la acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro.

En el presente asunto, se pretende anular la inscripción de la marca  registro 250953, propiedad de la compañía SUPER TIRE SOCIEDAD ANÓNIMA; estas diligencias de nulidad fueron interpuestas el 5 de noviembre de 2019, por lo que se encuentran presentadas dentro del plazo legal de conformidad con el numeral 37 de la citada ley.

Respecto de las similitudes entre los signos marcarios, el artículo 8 de la Ley de marcas determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición de la siguiente forma:

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.
- c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca, o una indicación geográfica o una denominación de origen usada, desde una fecha anterior, por un tercero con mejor derecho de obtener su registro, según el artículo 17 de esta Ley, para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la respectiva marca, indicación geográfica o denominación de origen, en uso.

[...]

El cotejo de las marcas en conflicto debe realizarse siguiendo los parámetros antes citados y tomando en consideración el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, el cual indica que los signos deben examinarse con base en la impresión gráfica, fonética o ideológica que producen en su conjunto.

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.
2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
3. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
4. Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

Con forme a lo expuesto, se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto:

SIGNO QUE SE PRETENDE ANULAR



Clase 12 internacional para proteger y distinguir: llantas para vehículo.

MARCA SOLICITADA POR EL APELANTE



Clase 12 internacional para proteger y distinguir: neumáticos para ruedas de vehículos; llantas para vehículos; cubiertas para neumáticos; neumáticos sólidos para ruedas de vehículos; bandas de rodaje para el recauchutado de neumáticos; neumáticos de avión;

bandas de rodaje para vehículos; tubos interiores para neumáticos de ruedas; neumáticos de automóviles; llantas neumáticas.

Este Tribunal es del criterio que, desde el punto de vista gráfico los signos son semejantes, al incluir “LL”, dispuesto en la misma forma y propuesto bajo el mismo diseño. Igual sucede a nivel fonético, su pronunciación es similar al contener el término “LL” como elemento preponderante, por lo que el consumidor podría confundir los signos. Ideológicamente las marcas objeto de estudio no evocan concepto alguno que se relacione.

Determinadas las similitudes tan marcadas a nivel gráfico y fonético, corresponde analizar los productos que pretenden proteger y distinguir cada uno de los signos y al realizar el respectivo cotejo se logra apreciar que los productos de la marca que se pretende anular, se encuentran contenidos y relacionados con los productos del signo propuesto.

La representación de la empresa **SHANDONG LINGLONG TYRE CO. LTD.**, manifiesta que la marca  no debió haberse inscrito porque no era distintiva, con base en la existencia previa del registro 188371. Sin embargo, con fundamento en el principio de independencia marcaria, según el cual cada marca debe ser analizada con independencia y cada caso presenta un marco de calificación distinto, se rechaza tal argumento; al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 121-IP-2017 del 12 de diciembre de 2019, indicó:

La oficina nacional competente realiza el examen de oficio, integral y motivado, pero también autónomo, tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro en materia de marcas, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina. Esto en razón a que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

Por todo lo anteriormente analizado, este órgano de alzada comparte los argumentos dados por el Registro de la Propiedad Intelectual, por cuanto no se logra comprobar que la marca



transgreda los incisos a), b) o c) del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos; tampoco se logró demostrar el uso anterior en el comercio en la cantidad y del modo que corresponde a las llantas para vehículo, producto que es de consumo masivo en el país; nótese que únicamente consta una factura fechada 21/06/2015, la cual resulta insuficiente para demostrar ese uso en el comercio; por lo que se concluye tal y como lo hizo el Registro de origen, que se debe declarar sin lugar la acción de nulidad interpuesta así como el recurso de apelación planteado.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, se rechaza el recurso de apelación interpuesto por el señor Jorge Tristán Trelles, en calidad de apoderado especial de la compañía **SHANDONG LINGLONG TYRE CO. LTD.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:15:35 horas del 6 de noviembre de 2020, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor Jorge Tristán Trelles en calidad de apoderado especial de la compañía SHANDONG LINGLONG TYRE CO. LTD., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:15:35 horas del 6 de noviembre de 2020, la que en este acto se **confirma**. Sobre lo resuelto en este caso, 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 el artículo 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36