

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0323-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de comercio:

CHINA NATIONAL HEAVY DUTY TRUCK GROUP CP. LTD., apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 438-2016)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO 0628-2017


TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada **Kristel Faith Neurohr**, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-1143-0447, en su condición de apoderada especial de la empresa **CHINA NATIONAL HEAVY DUTY TRUCK GROUP CO. LTD.**, sociedad constituida bajo las leyes de China, domiciliada en Sinotruk Technology Building, No. 777 Huao Road, High-Tech Industrial Development Zone, Jinan, Shandong Province, China, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:59:46 horas del 19 de abril de 2017.

RESULTANDO


PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de enero de 2017, la licenciada **Kristel Faith Neurohr**, de calidades y en su condición antes dicha,



solicitó la inscripción de la marca de comercio  , en la clase 07 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“carbурadores; equipo de pintura y pulverización; filtro de aire tubo de admisión, cilindros para motor de automóviles; filtros de motor para aceite; arrancadores para motores y maquinas(sic); bombas (máquinas) válvulas de presión; equipos de lubricación, amortiguadores, máquinas para hacer neumáticos, maquinaria para exploración geológica, minera y concentración mineral; aparatos elevadores, máquinas para trabajar metales, motos de combustión interna excepto para vehículos terrestres; bujías para motores de automóviles, compresores (maquinas)(sic) correas para máquinas, motores para barco, motores de combustión para barcos; motores excepto para vehículos terrestres, motores de combustión excepto para vehículos terrestres; bombas, partes de máquinas o motores, controles (hidráulicos) para máquinas, motores y motores de combustión, filtros, parte de máquinas o motores de combustión; rodamientos de fricción para máquinas”*.

SEGUNDO. Que mediante resolución de prevención dictada a las 11:09:55 horas del 30 de enero de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe



inscrita la marca de servicios  , bajo el registro número **187814**, en la clase 35 internacional, para proteger y distinguir en relación a los productos de la marca solicitada servicios relacionados con éstos, propiedad de la empresa **Maquinaria Electrónica Metec S.A.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 10:59:46 horas del 19 de abril de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: *“**POR TANTO** / Con base en las razones expuestas ... **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. ...**”*.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 09 de mayo de 2017, la licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en su condición antes dicha, apeló la resolución referida, y expresó agravios.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Soto Arias, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de servicios



中国重汽
SINOTRUK

, bajo el registro número **187814**, en **clase 35** del nomenclátor internacional, inscrita desde el 20 de marzo de 2009, y vigente hasta el 20 de marzo de 2019, para proteger y distinguir: “*servicios de venta de maquinaria pesada*”, propiedad de la empresa **Maquinaria Electrónica Metec S.A.** (ver folio 15 del legajo de apelación)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO Y SOBRE LOS ALEGATOS DE LA APELANTE. El criterio dado por el órgano a quo en la resolución recurrida se centra en las similitudes gráficas y fonéticas de los signos enfrentados. Agregó que son exactos ya que utilizan las mismas letras, en el mismo orden; por lo que suenan y se escuchan igual y a la hora de recordar el consumidor trae a su memoria los elementos característicos y no las particularidades, provocando un claro, directo y alto grado de riesgo de confusión y asociación al consumidor medio. Manifestó que sumado a lo anterior, aunque las marcas sean mixtas, de conformidad con la doctrina y la jurisprudencia, en los signos mixtos lo que predomina son los elementos denominativos y este caso es claro que hay una identidad entre los vocablos CNHTC. Señaló que no se puede obviar que la figura en el signo solicitado formada por tres triángulos dentro de una forma irregular es idéntica a la figura del signo registrado, con lo cual existe una mayor identidad y por ende un riesgo de confusión mayor al consumidor. Concluyó que, si bien los productos y servicios no son exactamente los mismos, existe el riesgo de asociación empresarial, ya que al ver la parte denominativa y figurativa del signo solicitado con la parte denominativa y figurativa de la marca registrada vemos que son idénticos, con lo cual el consumidor al ver estos elementos en forma sucesiva pensará que los productos y servicios tienen un mismo origen empresarial y tramitar la marca pretendida puede perjudicar al titular registral y es justa causa para determinar la inadmisibilidad del signo solicitado. Los signos gráfica y fonéticamente son idénticos, y además el signo solicitado busca proteger productos que el consumidor puede asociar que tienen el mismo origen empresarial que los servicios del signo registrado, y en virtud de ello, corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros. Consecuentemente, rechazó la marca propuesta por transgredir el artículo **8 incisos a) y b)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el apelante alegó en su escrito de expresión de agravios que el Registro no está realizando la evaluación de los signos de una manera global o en conjunto ya que divide los elementos de cada marca y los individualiza sin tomar en consideración los otros elementos que son precisamente los que viene a darle la diferenciación a las marcas en cuestión y únicamente toma en cuenta las letras CNHTC y el diseño y no el diseño adicional que tiene la marca registrada

situación que no es correcta, sean, las letras chinas sobre la palabra “SINOTRUK”, la palabra “SINOTRUK” y que la marca registrada tiene todo un logo adicional que lo diferencia de la marca de su representada. Señaló que las marcas deben valorarse como un todo sin dividirse y el Registro segmentó las marcas y tomó en cuenta solamente una parte de la marca registrada, sin valorar la marca completa y es ahí precisamente en donde está la diferencia entre las marcas. En cuanto a los productos y servicios que protegen una y otra concluyó que nada tiene que ver el servicio de ventas de maquinaria con el servicio de reparación que pretende proteger su representada y que si los mismos estuviesen relacionados o fueran de la misma naturaleza deberían estar clasificados de la misma manera, situación que no es así.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Para determinar la registrabilidad de los signos es preciso primero cotejarlos con los inscritos. Debe subrayarse que las marcas enfrentadas



la solicitada, y



中国重汽
SINOTRUK

la inscrita, pueden calificarse como

signos mixtos, por estar conformados por elementos denominativos y figurativos. En razón de lo anterior, debe determinarse cuál es el elemento preponderante en cada una de ellas.

Realizada la confrontación de la marca solicitada y la inscrita, observa este Tribunal que tanto las letras “CNHTC” como el elemento figurativo que envuelve dicho elemento denominativo se constituyen en el elemento preponderante de los signos enfrentados, así como en el factor tópico, por encontrarse en una primera posición, lo que le facilita una mejor percepción por parte de los consumidores, por ser el primer lugar al que se dirige directamente su atención, de ahí que resultan idénticos, y a criterio de este Tribunal los elementos figurativos y denominativos que componen al derecho marcario inscrito de previo no le dan al signo solicitado la posibilidad de coexistir, registralmente ni en el mercado, no se diferencian entre sí, no se logra que deje de existir la posibilidad de riesgo de confusión y de asociación empresarial para el público consumidor, y la transgresión al titular de un signo inscrito con anterioridad que goza del derecho exclusivo de

impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el desarrollo de operaciones comerciales, signos idénticos o similares para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Marcas.



Bajo tal premisa, examinados en su conjunto, el signo que se pretende inscribir , con



la marca inscrita , a nombre de la empresa **Maquinaria Electrónica Metec S.A.**, se advierte entre ellas identidad gráfica y fonética en su elemento preponderante, lo que da como resultado que el signo solicitado no presente una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad de forma que pueda coexistir registralmente con la marca inscrita.

El Tribunal considera que no lleva razón la apelante en sus agravios, más bien, la marca inscrita está compuesta de una serie de elementos que en su conjunto distinguen unos productos relacionados con los servicios que protege y distingue el signo inscrito, y que ahora, el solicitante pretende también proteger y distinguir con un conjunto de elementos idénticos y similares a los ya



inscritos, entre ellos el más importante, el elemento preponderante de ambos .

De ahí que se concluye que los signos en cotejo son idénticos en su elemento preponderante y confundibles entre sí. Al respecto también puede aplicarse el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas que indica: *“Artículo 24.- Reglas para calificar la semejanza. Tanto para la*

realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: ... c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; ...”.

En razón de lo anterior, a criterio de este Tribunal, no procede la inscripción del signo propuesto ya que además no resultan relevantes la palabra “**SINOTRUK**” ni los signos por encima de dicha



palabra “**SINOTRUK**”, que acompañan al elemento preponderante del signo inscrito que es idéntico al solicitado, como para diferenciarlos y darles la suficiente distintividad y poder coexistir junto a los otros derechos de terceros, sin causar riesgo de confusión o riesgo de asociación en el consumidor, en virtud de que la marca solicitada se encuentra inserta dentro del signo inscrito de forma idéntica, como bien lo señaló el órgano a quo, y si bien los productos y servicios no son exactamente los mismos, existe el riesgo de asociación empresarial, ya que al ver la parte denominativa y figurativa del signo solicitado con la parte denominativa y figurativa de la marca registrada vemos que son idénticos, con lo cual el consumidor al ver estos elementos en forma sucesiva pensará que los productos y servicios tienen un mismo origen empresarial, por lo que tramitar la marca pretendida puede perjudicar al titular registral y es justa causa para determinar la inadmisibilidad del signo solicitado.


En cuanto a los agravios de la apelante se tiene que invierte de manera errónea la protección que debe dársele a los elementos de un signo inscrito y, enfatiza en que las posibilidades de asocie con el signo inscrito son inexistentes ya que ambos signos en su parte figurativa se diferencian claramente en su combinación de conjunto. Al respecto, debe indicarse al apelante que es el signo solicitado el que no debe incluir elementos similares o idénticos a un signo inscrito y no que la marca registrada incluya términos que la diferencien de los signos solicitados con posterioridad.

Por otra parte, debe traerse a colación el marco de calificación del registrador, que hace un análisis de las formalidades intrínsecas y extrínsecas del acto solicitado, en donde si encuentra un derecho de tercero que se deba proteger porque la marca solicitada es idéntica o similar a la inscrita, y sus productos o servicios son idénticos, similares o se encuentran relacionados, debe proceder a rechazar esa solicitud.

Es criterio del Tribunal que, del análisis global de las marcas enfrentadas se desprende la similitud por cuanto la marca solicitada se encuentra completamente contenida dentro de la marca inscrita. En razón de los anterior, efectivamente existe un riesgo de confusión y asociación en el consumidor. La circunstancia de si el consumidor aprecia las marcas de manera simultánea o no, no es relevante por cuanto al estar una contenida en su totalidad dentro de la otra hace que exista el riesgo de confusión y de asociación. Las letras “chinas” no hacen mayor diferencia por cuanto al usarse las marcas en Costa Rica, los consumidores no están obligados a saber mandarín u otra lengua de origen asiático por lo que las mismas no aportan ninguna diferencia entre las marcas enfrentadas.

Existe una relación, a pesar de que la marca inscrita es para servicios, con la marca solicitada por cuanto algunos de los productos indicados en la lista son susceptibles de ser considerados maquinaria pesada y por ende hay también riesgo de asociación empresarial y la sola posibilidad de que ésta pueda darse es suficiente para que la marca solicitada no sea susceptible de inscripción, lo anterior por cuanto se desprende de la publicidad registral (visible a folio 15 del legajo de



apelación), que la empresa titular de la marca de comercio solicitada  tiene como elemento esencial de protección los *“carburadores; equipo de pintura y pulverización; filtro de aire tubo de admisión, cilindros para motor de automóviles; filtros de motor para aceite; arrancadores para motores y maquinas(sic); bombas (máquinas) válvulas de presión; equipos de lubricación, amortiguadores, máquinas para hacer neumáticos, maquinaria para exploración*

geológica, minera y concentración mineral; aparatos elevadores, máquinas para trabajar metales, motos de combustión interna excepto para vehículos terrestres; bujías para motores de automóviles, compresores (maquinas)(sic) correas para máquinas, motores para barco, motores de combustión para barcos; motores excepto para vehículos terrestres, motores de combustión excepto para vehículos terrestres; bombas, partes de máquinas o motores, controles (hidráulicos) para máquinas, motores y motores de combustión, filtros, parte de máquinas o motores de combustión; rodamientos de fricción para máquinas”, y en aplicación de los principios de la sana crítica, consta con esta prueba, que la empresa titular del signo inscrito



protege y distingue servicios en el ámbito de la **“venta de maquinaria pesada”** que se encuentran íntimamente relacionados con los productos que pretende proteger y distinguir el signo solicitado.

Precisamente, el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, dispone: “... *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: ... 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; ...*”. Las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y en razón de ello, el Tribunal debe hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad.

En el mismo sentido, el artículo 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos a) y b) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre

signos o productos puedan causar riesgo de confusión o riesgo de asociación al público consumidor.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y, por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea idéntica o similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión o un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

En lo que respecta a la utilización del principio de especialidad, en este caso se ha de indicar, que los productos que se pretenden proteger y distinguir para el signo solicitado y los servicios que ampara la marca inscrita, están directa y estrechamente relacionados, tal y como se explicó supra, y como lo estableció el Órgano a quo, por lo que a este punto no es posible su coexistencia.

Así las cosas, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación de los signos, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los incisos a) y b) del artículo 8 y el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 7978 y los incisos c) y e) del artículo 24 de su Reglamento, puesto que dichas normas prevén, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa.

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar más sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan improcedentes.


Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre los

signos cotejados por encontrarse inscrita la marca de servicios



, de



permitirse la inscripción de la marca de comercio solicitada  , se quebrantaría con ello la normativa antes citada de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo pertinente es rechazar los agravios formulados por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto la licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en su condición de apoderada especial de la empresa **CHINA NATIONAL HEAVY DUTY TRUCK GROUP CO. LTD.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:59:46 horas del 19 de abril de 2017, la cual en este acto se confirma, denegándose la inscripción de la marca de comercio solicitada.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta 169 de 31 de agosto del 2009, 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 la licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en su condición de apoderada especial de la empresa **CHINA NATIONAL HEAVY DUTY TRUCK GROUP CO. LTD.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:59:46 horas del 19 de abril de 2017, la cual en este acto se confirma, denegándose la inscripción de la marca de



comercio solicitada . 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.-**

Norma Ureña Boza

Priscilla Loretto Soto Arias

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33