



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0173-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de servicios “FOTON”

BEIQI FOTON MOTOR CO. LTD., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 4803-2010)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 084-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas del veinticinco de enero de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por la **Licenciada Maricela Alpízar Chacón**, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1035-0557, en su condición de apoderada especial de la empresa **BEIQI FOTON MOTOR CO.LTD.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de China, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, diecisiete minutos, treinta y siete segundos del dieciséis de febrero de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de mayo de 2010, la Licenciada Maricela Alpízar Chacón, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**FOTON**”, en **Clases 35 y 37** de la clasificación internacional para proteger y distinguir: En **Clase 35** “*Publicidad, agencias de importación-exportación, promoción de ventas para terceros, ventas de vehículos, organización de exposiciones con fines comerciales, organización de exposiciones técnicas, demostración de productos, sistematización de información en bases de datos de computadora, oferta de precios para comercialización y licitación, consultoría profesional de*



*negocios, estudios de mercadeo, informes sobre negocios, consultoría sobre la administración de personal, contabilidad, asistencia en la administración comercial o industrial.” Y en **Clase 37** “Construcción, información en materia de reparaciones, renta de equipo para la construcción, renta de excavadoras, renta de bulldozers, renta de grúas (equipo de construcción), renta de máquinas barredoras, pavimentación de caminos, reparación de tapicería, instalación, mantenimiento y reparación de maquinaria, reconstrucción de motores que han sido gastados por el uso o parcialmente destruidos, reconstrucción de máquinas que han sido gastadas por el uso o parcialmente destruidas, instalación y reparación de aparatos eléctricos, instalación y mantenimiento de aparatos de alumbrado, mantenimiento y reparación de vehículos de motor, lavado de vehículos, engrasado de vehículos, estaciones de servicio para vehículos (recarga de combustible y mantenimiento), pulido de vehículos, tratamiento antiherrumbre para vehículos, servicios de pintura, recauchutado de llantas, vulcanización de llantas (reparación), instalación y reparación de alarmas antirrobo.”*

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas, diecisiete minutos, treinta y siete segundos del dieciséis de febrero de dos mil once, procede a rechazar de plano el registro solicitado.

TERCERO. Que mediante escrito presentado el 23 de febrero de 2011, la Licenciada Alpízar Chacón, en la representación indicada, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución final antes indicada, y en virtud de que fuera admitido el de apelación conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.



Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Ante la falta de un elenco de hechos demostrados, este Tribunal enumera con tal carácter el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas desde el 25 de mayo de 2006 y vigentes hasta el 25 de mayo de 2016, las marcas “**FOTON**” en el Registro No. **158730** y “**FOTON (DISEÑO)**” en el Registro No. **158731**, cuyo titular es la empresa **Foton Lovol International Heavy Industry CO. LTD.**, para proteger y distinguir “*segadoras, máquinas excavadoras, cargadores, motoniveladoras, máquinas mezcladoras de concreto, máquinas para mover tierra, máquinas de construcción de carreteras, apisonadoras, gatos ferroviarios, máquinas para ajustar la tierra, martinets, vibradores para concreto, fundiciones de excavadoras de zanjas, gatas (máquinas), máquinas de moldeado de inyección plásticas, motores de diesel, motores de gasolina que no sean para vehículos terrestres, recogedores de basura, quitanieves, máquinas barredoras de calles* ” Ambas en **Clase 07** de la nomenclatura internacional, (ver folios 23 a 26). **2.-** Que a folio 39 del expediente consta carta de consentimiento otorgada por la empresa Shandong Foton Heavy Industries Co. Ltd., a favor de la empresa Beiqi Foton Motor Co. Ltd., mediante la cual indica que no tiene ninguna objeción a la solicitud de registro de la marca FOTON solicitada en Costa Rica bajo el **Expediente No. 2010-4802.**

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal encuentra como no demostrada la afirmación de que tanto la empresa solicitante, como la empresa titular de los signos inscritos “**FOTON**” y “**FOTON (DISEÑO)**” relacionadas en el hecho probado (1), pertenecen a un mismo grupo empresarial.

TERCERO. De previo a entrar al conocimiento del fondo del presente asunto, advierte este



Tribunal que del hecho tenido por demostrado, enumerado como (2), se verifica que la carta de autorización otorgada por la empresa Shandong Foton Heavy Industries Co. Ltd., a favor de la empresa Beiqi Foton Motor Co. Ltd., relaciona el **Expediente No. 2010-4802** y no éste, que es el **No. 2010-4803**, razón por la cual se omite pronunciamiento al respecto.

CUARTO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, deniega el registro solicitado con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, sea que es inadmisibles por derechos de terceros, ya que al analizar las marcas propuesta “**FOTON**” y las inscritas “**FOTON**” y “**FOTON (DISEÑO)**”, se advierte una similitud gráfica y fonética, dado que no existe una distintividad notoria suficiente que permita identificarlos e individualizarlos y por ello no es posible su coexistencia registral, ya que provocaría un riesgo de confusión en los consumidores.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente alega que las empresas Foton Lovol International Heavy Industries CO. Ltd. y Beiqi Foton Motor Co., Ltd. pertenecen a un mismo grupo empresarial y que debido a esa estrecha relación comercial ha sido otorgado el consentimiento de la titular de las marcas inscritas para que su representada puede registrar el signo propuesto en clases 35 y 37 de la nomenclatura internacional. Agrega que las marcas contrapuestas protegen productos diferentes, de distinta naturaleza y ubicados en distintas clases, siendo además que unas son de productos y otras de servicios, dado lo cual no hay forma de que el consumidor pueda confundirse y por ello solicita se continúe con el trámite de su solicitud.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Ese conflicto se produce cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen



surgir un riesgo de confusión en el consumidor; que tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso que esos productos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, puede afectar a otros empresarios con el mismo giro comercial, que tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

En primer término, en el caso que nos ocupa, no ha sido aportada prueba alguna que demuestre la relación empresarial de las empresas solicitante y titular del signo inscrito, dado lo cual se procede a realizar el cotejo marcario correspondiente.

En segundo lugar, al observar el signo propuesto, **“FOTON”**, en relación con los signos inscritos es indiscutible que existe una similitud de identidad, aunado a que en ambos casos, se protegen productos y servicios que, aunque estén ubicados en distintas clases de la clasificación internacional, son susceptibles de ser relacionados entre sí, ya que el signo propuesto lo es para proteger y distinguir, entre otros servicios, de construcción; pavimentación de caminos; renta, instalación y reparación de maquinaria, vehículos y equipo, en la **Clase 37** y los inscritos para motores, maquinaria y equipo, entre otros, máquinas para la construcción de carreteras en la **Clase 07**. Lo cual, efectivamente provoca que los signos inscritos y el propuesto resulten incompatibles y por ello no es posible su coexistencia registral.

[[[OBSERVACIÓN: SERÁ POSIBLE VALORAR SI PROCEDE CONTINUAR CON EL TRÁMITE PARA LA SOLICITUD DE REGISTRO EN CLASE 35 QUE ES PARA SERVICIOS DE:

“Publicidad, agencias de importación-exportación, promoción de ventas para terceros, ventas de vehículos, organización de exposiciones con fines comerciales, organización de exposiciones técnicas, demostración de productos, sistematización de información en bases de



datos de computadora, oferta de precios para comercialización y licitación, consultoría profesional de negocios, estudios de mercadeo, informes sobre negocios, consultoría sobre la administración de personal, contabilidad, asistencia en la administración comercial o industrial.”

QUE EN APARIENCIA NO TIENEN RELACION CON LOS PRODUCTOS DE LOS SIGNOS INSCRITOS.]]]]]

Consecuencia de lo anterior, este Tribunal concluye; tal como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, que la marca solicitada no es susceptible de protección registral por ser similar a dos signos inscritos a favor de un tercero, dado lo cual no son de recibo los agravios del apelante, y por ello, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la **Licenciada Maricela Alpízar Chacón**, en representación de la empresa **BEIQI FOTON MOTOR CO. LTD.**, y en consecuencia se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, diecisiete minutos, treinta y siete segundos del dieciséis de febrero de dos mil once.

SEXTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 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 presentado por la **Licenciada Maricela Alpízar Chacón**, en representación de la empresa **BEIQI FOTON MOTOR CO. LTD.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, diecisiete minutos, treinta y siete



segundos del dieciséis de febrero de dos mil once, la que en este acto se confirma, denegando el registro del signo “**FOTON**”, en clases 35 y 37 de la nomenclatura internacional, solicitado por la apelante. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattya Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33