



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0582-TRA-PI

Solicitud de registro de marca de fábrica y de comercio “BENNI”

CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO., LTD, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2015-3399)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 157-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las diez horas con treinta minutos del doce de abril del dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Pedro Oller Taylor**, mayor, casado una vez, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos ochenta y siete-cuatrocientos veinticinco, en su condición de apoderado especial de la empresa **CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO., LTD**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Popular de China, con domicilio en 260 Jianxin East Road, Jangbel Distrit, Chongging, China, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14.50:38 horas del 4 de junio del 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el diez de abril del dos mil quince, el licenciado Pedro Oller Taylor, de calidades y condición dicha al inicio, solicita al Registro de la Propiedad Industrial se inscriba el signo “**BENNI**” como marca de fábrica y de comercio para proteger y distinguir “motores de autobuses, vagonetas, vehículos, automóviles, amortiguadores para automóviles, motores para vehículos terrestres, ruedas de vehículos, embragues para vehículos terrestres, motocicletas, carrocerías de automóviles”, en clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.



SEGUNDO. Mediante resolución final dictada a las 14:50:38 horas del 4 de junio del 2015, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió “[...] **Rechazar la inscripción de la solicitud presentada**”, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, de conformidad con lo que dispone el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Que el diecisiete de junio del dos mil dieciséis, el licenciado Pedro Oller Taylor, en representación de la empresa **CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO. LTD.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra la resolución referida anteriormente, siendo que el Registro mediante resolución dictada a las 10:55:26 del 22 de junio del 2015, declara sin lugar el recurso de revocatoria, y mediante resolución dictada a las 10:55:28 horas del 22 de junio del 2015, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

CUARTO. 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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso los siguientes:

1.- El diseño que contiene la marca inscrita no imprime una diferencia sustancial entre esta marca y la solicitada. (Ver folio 7)



2.- Que los productos protegidos por la marca solicitada e inscrita se relacionan entre sí. (Ver folios 1 y 75.)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso, por ser un asunto de puro derecho.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, se está solicitando la inscripción de la marca de fábrica “**BENNI**” para proteger y distinguir “motores de autobuses, vagonetas, vehículos, automóviles, amortiguadores para automóviles, motores para vehículos terrestres, ruedas de vehículos, embragues para vehículos terrestres, motocicletas, carrocerías de automóviles”, en clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. Existe en la publicidad registral según consta de la certificación visible a folio 75 del expediente,



la marca de comercio **DENI** (diseño), inscrita bajo el registro número **193455**, a nombre de la empresa **ZHANJIANG DENI CARBURETOR CO., LTD**, la cual protege y distingue: “automóviles, motores eléctricos para vehículos terrestres, motores para vehículos terrestres, mecanismos de propulsión para vehículos terrestres, ciclocars, motocicletas, neumáticos para las ruedas del vehículo, lanchas, vehículo para locomoción terrestre, aérea, marítima o sobre rieles, yates”, en clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca solicitada en **clases 12** de la Clasificación Internacional de Niza, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, según el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La representación de la empresa recurrente dentro de sus agravios argumenta que **1.-** La marca registrada tiene amplias y marcadas diferencias gráficas y fonéticas con la marca en proceso de registro. Además, la marca registrada cuenta con un diseño gráfico, y la de su representada no. **2.-** La marca solicitada se enfoca principalmente a la venta de repuestos, dirigida directamente



a este tipo de consumidor. La marca registrada se dedica a la venta de vehículos, como actividad principal. **3.-** Además manifiesta que debe de aplicarse el principio de especialidad ya que los productos que se protegen son diferentes. **4.-** Indica que la empresa Ccongping Changan Automobile Co., Ltd, es una de las cuatro empresas más importantes en China, con más de 153 años de existencia, por lo que resulta imposible su asociación con otra empresa.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Las marcas, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes que las utilizan en el mercado para proteger sus productos o servicios, sino también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra y otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate.

Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su artículo 2, define el término marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una



persona de los de otra. Estableciendo así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite el signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales.

En la Ley citada, **no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad**: a) sea por razones intrínsecas, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7 de la Ley de Marcas; y b) sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros, es decir, cuando se pudiere originar un riesgo de confusión entre los signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere en su esencia el artículo 8 de la Ley de Marcas.

Tomando en cuenta lo anterior, no podemos dejar de lado que en la publicidad registral ya existe



inscrita la marca de comercio **DENI** en clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **ZHANJIANG DENI CARBURETOR., LTD**, siendo, que la marca solicitada “**BENNI**” resulta semejante a la registrada. Este solo hecho ya es un primer indicio de que el signo propuesto no debería de inscribirse. De ahí, que analizando los agravios de la recurrente es importante señalar lo siguiente.

Respecto al primer agravio que plantea la recurrente, en cuanto a que la marca registrada tiene amplias y marcadas diferencias gráfica y fonética con la marca en proceso de registro, este alegato, no es admisible, porque la diferencia entre las letras B (inscrita) y D (solicitada), no vienen imprimir en la mente del consumidor una diferencia que las individualice a tal extremos



de no confundirlas, por lo que BENNI y DENI son dos denominaciones que fonéticamente suenan muy parecido y existe un peligro inminente de que el consumidor al oír las las confunda. Este peligro de confusión se agrava al proteger ambas, productos que están relacionados entre sí.

Aunado a lo anterior, el consumidor podría pensar que ahora la marca inscrita se presenta también sin diseño, y además podría establecer un vínculo empresarial entre las dos marcas, lo que podría llevar a confusión al consumidor. Por lo que de acuerdo al artículo 24 inciso c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos existen más semejanzas que diferencias, hecho que indiscutiblemente confundiría al público consumidor en el sentido de relacionarlos y creer que éstos tienen un mismo origen empresarial. De ahí, que considera este Tribunal que lo que la administración registral debe velar a la luz del artículo 25 de la Ley de Marcas citado, es la protección de la marca registrada dado que la solicitada está contenida en la registrada. Solo ese hecho atenta contra el principio de funcionalidad del signo marcario, evitando que la marca se distinga, se individualice de entre otras similares dentro del mercado.

En el segundo agravio, la recurrente argumenta que la marca solicitada se enfoca principalmente a la venta de repuestos, dirigida directamente a este tipo de consumidor, mientras que la marca registrada se dedica a la venta de vehículos, como actividad principal. Este alegato tampoco es admisible, porque los productos que protegen ambos signos tal como se indicó están relacionados y alguno de ellos refieren a los mismos productos, por lo que no es correcto que la solicitada proteja repuestos y la inscrita vehículos, ya que tal como se visualiza de la certificación a folio 75 del expediente, la inscrita también protege mecanismos de propulsión para vehículos terrestres y neumáticos para las ruedas del vehículo.

En el tercer agravio, la apelante plantea que debe de aplicarse el principio de especialidad, lo que no es procedente en el caso que se analiza, porque al relacionarse los productos impide a la administración registral la aplicación de ese principio, el cual se encuentra regulado en el artículo 89 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.



Respecto a este principio el tratadista Manuel Lobato, en su Comentario a la Ley 17/2001, página 293, ha señalado:

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas”.

La anterior doctrina en el presente caso ha de ser aplicada **contrario sensu**, ya que la relación apuntada entre los productos de la marca propuesta y los productos que protege la inscrita, y la similitud entre los signos cotejados no son los suficientemente distintos para poder permitir el registro solicitado, por ende, no puede este Tribunal acoger la argumentación de la apelación, ya que no hay diferenciación suficiente que permita el registro del distintivo marcario propuesto.

En el cuarto agravio, la apelante manifiesta que la empresa Chongqing Changan Automobile Co., Ltd, es una de las cuatro empresas más importantes en China, con más de 153 años de existencia, por lo que resulta imposible su asociación con otra empresa. Sobre este punto en particular se debe manifestar que el hecho que la empresa solicitante tenga 153 años de existencia es totalmente irrelevante, porque aquí lo que interesa es la valoración de la solicitada dentro de un marco de calificación. En el caso que nos ocupa, lo que preocupa es que el signo cumpla con las formalidades que establece la ley y pueda ser objeto de inscripción. Para ello, el Registrador de conformidad con lo que dispone el artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros Distintivos procede a calificar el documento conforme a las reglas contenidas en sus artículos 7 y 8, que fijan los parámetros intrínsecos y extrínsecos que han de cumplir los signos sometidos a la Administración para erigirse en marcas registradas.

Desde el punto de vista intrínseco, el Registrador encargado de examinar la solicitud de inscripción del signo propuesto, valora si éste cumple la función de marca, es decir, si posee la capacidad per se de distinguir productos y servicios de una persona de los de otra. En caso de



carecer de ese requisito impide el registro de la misma. En lo que respecta a aspectos meramente extrínsecos, el Registrador está en la obligación de examinar de acuerdo a la normativa que regula la materia, si la marca propuesta no se refiere a otros signos que se encuentran registrados, pues de ser así, ésta entraría en colisión con el derecho exclusivo de terceros, lo que impediría su registro.

De acuerdo con lo expuesto, se determina que el signo que pretende su registro incurre en las causales de inadmisibilidad del artículo 8, incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y ello impide que el Registro de la Propiedad Industrial pueda inscribir el signo solicitado. De manera tal que este Tribunal está llamado a garantizar la protección del signo registrado de acuerdo al artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece en lo conducente: “[...] El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé probabilidad de confusión. En el caso del uso de un signo idéntico, incluidas indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios idénticos, se presumirá la probabilidad de confusión. [...]”.

En consecuencia, no procede la inscripción del signo propuesto, ello, porque no debe registrarse el signo que genera un significativo riesgo de confusión, fundamentalmente por el derecho de individualización de sus productos y por el derecho del consumidor a no ser confundido. Por lo que al no encontrarse elementos que permitan discutir lo resuelto más allá de lo que presenta el expediente, este Tribunal considera que lo procedente, es declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Pedro Oller Taylor**, en su condición de apoderado especial de la empresa **CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO., LTD**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a 14:50:38 horas del 4 de junio del 2015, la que en este acto debe **confirmarse**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica **“BENNI”**, en **clase 12** de la Clasificación Internacional de Niza.



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 y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Pedro Oller Taylor**, en su condición de apoderado especial de la empresa **CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO., LTD**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a 14:50:38 horas del 4 de junio del 2015, la que en este acto se **confirma**. Se deniega la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**BENNI**”, en **clase 12** de la Clasificación Internacional de Niza. Se da por agotada la vía administrativa. 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.- **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33