



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-0505-TRA-PI**

**Solicitud de marca de fábrica y comercio “GO”**

**BEIFA GROUP CO. LTD, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 102-2012)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

### ***VOTO N° 0188-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas, cincuenta minutos del veintidós de febrero de dos mil trece.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad número 1-812-604, en su condición de apoderada especial de la empresa **BEIFA GROUP CO. LTD**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y cuatro minutos con cuarenta y cinco segundos del nueve de abril de dos mil doce.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 9 de enero de 2012, por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición de apoderada especial de la empresa **BEIFA GROUP CO. LTD**, sociedad organizada y constituida y existente bajo las leyes de China, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio **“GO”** en **clase 16** de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso domestico; material para artistas; pinceles;*



*máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta.” (DISEÑO)*



El diseño consiste en una “g” y una “o” la cual tiene dentro signos de escritura china. Los propietarios se reservan el derecho de utilizarla en cualquier tamaño, color, colores o combinación de colores.

**SEGUNDO.** Mediante resolución de las diez horas, treinta y cuatro minutos con cuarenta y cinco segundos del nueve de abril de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...).*”

**TERCERO.** Inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, la representante de la empresa **BEIFA GROUP CO. LTD**, interpuso el 3 de mayo de 2012, recurso de apelación en contra la resolución final antes referida.

**CUARTO:** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas, veinticuatro minutos con cuarenta y dos segundos del siete de mayo de dos mil doce, resolvió; “(...) *Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de Alzada (...).*”

**QUINTO.** Que a la substanciación del recurso presentado 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 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 desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta el Juez Arguedas Pérez, y;**



**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hechos probados de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas:

1. **Nombre de Fábrica y Comercio:** “GO (DISEÑO)”, registro número 196207, propiedad de la empresa MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A, en clase 16 internacional, inscrito desde el 13 de noviembre de 2009 y vigencia al 13/11/2019, para proteger: *“Papelería y artículos para impresoras (no comprendidos en otras clases.” (v.f 30, 31)*  
(Diseño)



2. **Nombre de Fábrica y Comercio:** “GO”, registro número 195105, propiedad de la empresa MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A, en clase 16 internacional, inscrito desde el 16 de octubre de 2009 y vigencia al 16/10/2019, para proteger: *“Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases, productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; maquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); caracteres de imprenta.”*  
(v.f 32, 33) (Diseño)





**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por la empresa **BEIFA GROUP CO. LTD**, al ser inadmisibile por derechos de terceros. Así se desprende de su análisis y cotejo con las marcas inscritas, por cuanto las mismas protegen productos similares en la misma clase internacional. Asimismo, se desprende del estudio integral del signo propuesto que hay similitud gráfica y fonética, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlos e individualizarlos, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios, los cuales se reconocen a través de su inscripción, y en consecuencia se observa que la marca propuesta trasgrede el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representante de la empresa **BEIFA GROUP CO. LTD**, dentro de sus agravios manifestó lo siguiente: *“Inicialmente indicamos que la marca solicitada consistía en una letra “g” y una letra “o”, eso fue por error y por falta de dominio y conocimiento del idioma chino. Cuando le solicitamos a nuestra representada que era exactamente la figura se nos indicó que es un círculo de fondo negro y que las letras gráficas en idioma chino significan “verde”. Ante tal aclaración procedimos a indicar a la señora Registradora que la marca no es “go” la cual constituye una palabra en idioma inglés con significado en castellano de “ir” y que por lo tanto no debía ser rechazada, ya que la marca de mi representada es totalmente distintiva, constituye una marca gráfica y su contenido nominativo se encuentra en idioma chino, no en inglés y por lo tanto es de fantasía. La marca de mi solicitada es totalmente comercializada y para ello adjunto impresión obtenida de Google, cuya dirección es <http://www.beifa.com/en/index.php>, en esta página se puede reforzar el argumento de que el logo infiere la palabra verde porque existe en la misma una variación al signo propuesto que se presenta en color verde y con un árbol encima. De manera tal que el signo solicitado evoca todo menos la palabra en inglés, que se*



*traduce en español como “ir”. Todo lo contrario evoca la palabra “verde” que es muy distinto y que solo por encontrarse en idioma chino no puede descalificarse su significado. Por todas las razones anteriores solicito se continúe con el trámite de inscripción y solicito atentamente revocar la resolución del Registro y ordenar se continúe el trámite de inscripción.”*

**CUARTO. EN CUANTO AL FONDO.** Para que prospere el registro de un signo distintivo este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptual, que hace surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. Al respecto cabe mencionar que *“La semejanza fonética se centra en el parecido de los signos enfrentados en cuanto a su expresión verbal (PERLEN es semejante a PERLEX). La semejanza gráfica se refiere a la expresión visual de los signos y la semejanza conceptual se asocia al parecido que suscitan los signos en cuanto a las connotaciones que suponen (p. ej., CASA y Mansión)”*. (LOBATO, Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2002, pág. 282).

Por lo anterior, se concluye que con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o gráficas. Con el cotejo fonético se verifican las similitudes auditivas y, con el cotejo ideológico se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras, por cuanto hay vocablos que no presentan similitud gráfica ni fonética, pero que llegan a significar conceptualmente la misma cosa.

Como consecuencia de lo señalado en líneas atrás, resulta importante decir que el cotejo marcario se destina a impedir el registro de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda ocasionar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y por otros, tiene un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento indebido, del prestigio que pudiesen haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.



Desde esa óptica, el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Respecto a los agravios externados por la representante de la empresa **BEIFA GROUP CO. LTD**, este Tribunal estima que no lleva razón la recurrente, en virtud de que tal y como se desprende de la resolución venida en alza el Registro de la Propiedad Industrial, actuó conforme lo dispone la normativa marcaria en cuanto al análisis que se debe realizar dentro de la figura del cotejo marcario, el cual es claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente al público consumidor, a otros comerciantes con un mismo giro comercial.

En este sentido, del análisis y cotejo del los signos se desprende:



Que entre los signos existe una evidente similitudes a nivel gráfico y fonético e ideológico, por cuanto al utilizar la palabra “GO”, independientemente de cómo se encuentre escrita, lo cierto es que tanto a nivel gráfico como fonético la fuerza distintiva se encuentra contenida en esa precisa palabra, por lo que hace que se relacionen al contener esa identidad, lo cual conlleva a que el consumidor medio pueda ser inducido a error o confusión con respecto a los productos que comercializa una u otra empresa, presumiendo que todos son de un mismo origen empresarial.



A nivel **ideológico** no podría inferirse que corresponda a una denominación de fantasía en virtud de que la conjugación de ambas letras “**G y O**” si conllevan a un significado en idioma inglés, y que traducido al castellano significa “**ir**”, por lo que no podría considerarse que sea un expresión de fantasía. Por otra parte, cabe señalar que tal semejanza en los signos a diferencia de lo que estima el recurrente, si podría producir un impacto directo en el consumidor con respecto a las denominaciones inscritas, dado que independientemente de que el signo solicitado contenga más elementos en su estructura, como lo es, el significado de las letras escritas en idioma chino dentro del círculo, la cual significa “verde”, lo cierto es que tal elemento no es tan perceptible, ni le proporciona la distintividad requerida, en virtud de que siempre predominara la connotación del logo inscrito “**GO**”, del cual el consumidor maneja un grado de conocimiento con relación a la marca inscrita, que data desde el año 2009.

Aunado a lo anterior, tampoco se puede obviar que los productos a proteger se encuentran en la misma clase 16 internacional. Su actividad mercantil se encuentra directamente relacionada con el mismo tipo de productos que comercializa la marca inscrita, provocando que el riesgo de confusión y asociación será potencialmente inevitable, por lo que al igual que lo determinó el Registro de la Propiedad Industrial, el signo propuesto transgrede el artículo 8) inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, y es criterio que comparte este Órgano de alzada.

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, apoderada especial de la empresa **BEIFA GROUP CO. LTD**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y cuatro minutos con cuarenta y cinco segundos del nueve de abril de dos mil doce, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos.

**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, en cuanto al objeto de apelación.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, apoderada especial de la empresa **BEIFA GROUP CO. LTD**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y cuatro minutos con cuarenta y cinco segundos del nueve de abril de dos mil doce, la cual se confirma para que el Registro de la Propiedad Industrial proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“GO (DISEÑO)”**, en **clase 16** internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

***Oscar Rodríguez Sánchez***

***Pedro Daniel Suárez Baltodano***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Katty Mora Cordero***

***Roberto Arguedas Pérez.***