



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0731 TRA-PI-

Solicitud de inscripción de la Marca “DISEÑO”

CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO, LTD, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (2014-4701)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

## VOTO N° 250-2015

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las catorce horas del diecinueve de marzo de dos mil quince.**

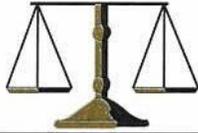
Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Pedro Oller Taylor, mayor, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número uno siete ocho siete cuatro dos cinco, apoderado especial de la sociedad **CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO, LTD**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas treinta minutos cincuenta y cuatro segundos del veintiséis de agosto de dos mil catorce.

### RESULTANDO

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día cuatro de junio de dos mil catorce, por el licenciado Pedro Oller Taylor, solicita la inscripción



de la marca de fábrica  en clase 12 internacional 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.”*



**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas treinta y seis minutos veintisiete segundos del once de junio de dos mil catorce, le objetó a la referida solicitud de inscripción, “(...) *En este Registro se encuentran inscritas las siguientes*



marcas: **EQUUS** (DISEÑO) con el número de registro 234421...”

**TERCERO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas treinta minutos cincuenta y cuatro segundos del veintiséis de agosto de dos mil catorce, resolvió “(...) **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...**”

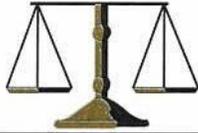
**CUARTO.** Que el licenciado Pedro Oller Taylor, apoderado especial de la sociedad **CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO, LTD**, presentó recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas treinta minutos cincuenta y cuatro segundos del veintiséis de agosto de dos mil catorce, el cual fue admitido por el Registro de la Propiedad Industrial y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

**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 a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la Juez Ortiz Mora, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Existen de interés para la resolución de este proceso el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca:



EQUUS

Para proteger “Vehículos de pasajeros (automóviles), coches de pasajeros de más de 7 pasajeros, camiones, vehículos de volteo, autobuses, ambulancias, vehículos de tres ruedas portadoras, autobuses de autocaravanas, vehículos de dos ruedas a motor, partes y accesorios para automóviles, bolsas de aire ( dispositivos de seguridad para automóviles), parachoques de vehículos, carrocerías de automóviles, chasis, trenes de aterrizaje para automóviles, ruedas de automóviles, contrapeso para ruedas, choques eléctricos, portaesquís para vehículos, fundas para la dirección del vehículo, llantas, tapones de llantas, autocaravanas, camionetas, sistemas de frenado de los vehículos y piezas del mismo, los dispositivos antideslizantes para neumáticos de vehículos, dispositivos de frenado para vehículos, motores de automóviles, máquina de energía para vehículos terrestres, motores para vehículos terrestres, transmisiones de potencia y engranajes, engranajes de cambio de velocidad para vehículos terrestres, transmisiones para vehículos terrestres, los mecanismos de transmisiones para vehículos terrestres, motores para vehículos terrestres.” Titular HYUNDAI MOTOR COMPANY, vigente hasta el 28 de marzo de 2024.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho no probado que inciden en la resolución de este asunto, el siguiente: **1-** Que la empresa **CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO, LTD** demostrara la notoriedad de la marca en Costa Rica.

**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso bajo examen el Registro de la Propiedad Industrial procedió a rechazar la inscripción de la



solicitud del signo con fundamento en los literales a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un



término que contiene semejanzas gráficas, en relación con la marca inscrita **EQUUS** registro **234421**, denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios creativos.

El apoderado de la compañía **CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO, LTD**, indica que no lleva razón el Registro al rechazar la inscripción de la marca solicitada, ya que ésta cuenta con elementos diferenciadores que la hacen susceptible de registro. Agrega que la marca registrada protege productos diferentes y que distan entre sí de los protegidos por los de la marca de su representada siendo admisible en aplicación del principio de especialidad. Indica además que la marca de su representada es notoria de acuerdo a las disposiciones de la OMPI, por cuanto la misma cuenta con un valor agregado asociado a la marca. En virtud de lo anterior, solicita se declare la notoriedad y se continúe con el trámite de inscripción.

**CUARTO. SOBRE LA ALEGADA NOTORIEDAD DE LA MARCA.** En el presente asunto la parte solicitante alegó la notoriedad de su marca como medio para su defensa, por lo que corresponde a este Tribunal analizar los elementos aportados con el fin de definir si el signo



ha alcanzado esa característica dentro del tráfico de bienes y con fundamento en la normativa marcaria que al efecto se dispone. En relación a ello el 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos establece:

*Artículo 45.-Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:*

- a) *La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.*



- b) *La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.*
- c) *La antigüedad de la marca y su uso constante.*
- d) *El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue”*

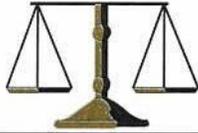
Es conveniente, que los factores apuntados resultan en la actualidad ampliados por los contenidos en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en las trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833, introducida al marco jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que, entre otras, incluyó la Ley N° 8632 que entró en vigencia en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho (en adelante la Recomendación). A los factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, recogidos en el artículo 2 1) b) puntos 1, 2, y 3 de la Recomendación, se agregan los siguientes que conforman los incisos 4, 5 y 6 de dicho documento:

*“4) la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;*

*5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;*

*6. el valor asociado a la marca.”*

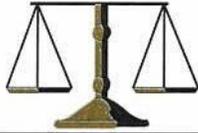
Tal y como lo indica la normativa señalada, el apelante no demostró con los elementos probatorios aportados, ninguno de los requisitos preceptuados en ese numeral para tener por acreditada la notoriedad, de la marca que solicita, razón por la cual los agravios del apelante en cuanto a este punto deben ser rechazados por carecer de medios probatorios idóneos. Tómesese en



cuenta que para demostrar la notoriedad de una marca se debe valorar la extensión de su conocimiento en el sector pertinente, la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca, requisitos indispensables para adquirir esa condición, los cuales se echan de menos en el presente asunto. La prueba aportada resulta insuficiente para considerar por parte de este Tribunal esa característica.

En torno al tema de la notoriedad que indica el recurrente de que la marca solicitada merece protección de acuerdo a lo establecido en el artículo 2 y el 6 Bis inciso primero del Convenio de París y de acuerdo a las disposiciones de la OMPI, por cuanto la misma cuenta con un valor agregado asociado a la marca, se ha de indicar que los documentos aportados tal como se dijo, no son idóneos para demostrar tal condición. Obsérvese que éstos consisten en copias certificadas de la publicidad de la marca en Chile, así como copia de noticia del medio de comunicación de la República de Colombia, copia certificada de noticia del medio de comunicación Rutamotor, copia de la página web de su representada, siendo que este material no es prueba suficiente que acredite la condición de notoriedad de una marca, conforme a la normativa indicada con anterioridad.

De lo expuesto este Tribunal considera que los registros que han sido otorgados por otros países, en protección de una marca, vistos individualmente vienen a surtir efectos dentro de las fronteras de cada país, sin que puedan ser aplicados de forma extraterritorial, salvo que se analice en conjunto con otros elementos probatorios, que vengán a establecer fehacientemente que la marca adquirió la característica de notoria. Las marcas que se sometan al Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica han de ser evaluadas según las leyes costarricenses, sin que los registros foráneos puedan ser tomados como antecedentes para el registro nacional, ya que cada país tiene sus particularidades legales y sus anterioridades específicas. Por supuesto, que existen excepciones a estos principios, que no vienen al caso comentar, por no ser aplicables al supuesto en estudio. En cuanto a la validez de los registros extranjeros, la misma ha sido sostenida en la siguiente jurisprudencia: Votos 760-2008, 191, 555, 680, 780, 889, 1110, 1230,

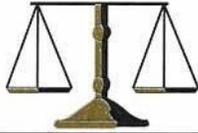


1498 y 1507 de 2009, y 282, 465, 476, 480, 550 y 693 de 2011, que han desarrollado en forma amplia esos aspectos .



Así las cosas, todos estos elementos no conllevan a identificar a la marca  como una marca notoria y aunque así fuera, se debe valorar también que la marca cuyo titular es la Hyundai Motor Company está inscrita. Conforme al artículo 25 de la Ley de Rito, el titular de una marca inscrita gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el comercio, signos idénticos o similares a los registrados para la marca, cuando ese uso de lugar a la probabilidad de confusión. Bajo esta conceptualización, si el apelante considera, que su derecho se ha transgredido, debe ejercer la acción que corresponda conforme a lo establecido en el artículo 37 de la citada Ley de Marcas.

**QUINTO. DEL COTEJO MARCARIO.** De conformidad con los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en relación con el artículo 24 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares; es decir, que ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada, le faculta tal como se indicó supra, para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión en productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.



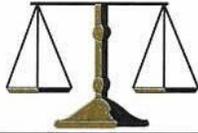
Bajo esta tesitura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, las marcas incentivan a su titular a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, “...pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido...” (FLORES DE MOLINA, Edith, Introducción a la Propiedad Intelectual–Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 17).

El riesgo de confusión se produce en principio, cuando dos signos por diferentes motivos se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo de confusión en tres campos: el visual; el auditivo; y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En resumen: la legislación marcaria, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse la marca que genere algún significativo riesgo de confusión en el público; y el fundamento de esto es el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Entrando en el cotejo marcario, se observa que el signo inscrito es de tipo mixto y el solicitado está compuesto por un diseño especial, siendo el distintivo solicitado:



el cual está compuesto por una figura geométrica de color negro, con bordes de color gris, dentro de los cuales se encuentra una especie de letra similar a una V. Asimismo el signo



inscrito **EQUUS** se caracteriza por aparecer también dentro de una figura geométrica similar al del signo solicitado de color negro, en el cual aparece una figura equivalente a una V en color gris y por debajo de la misma aparecen en color plateado las letras EQUUS.

Tal y como se puede apreciar resulta evidente que existe desde el punto de vista gráfico, similitud entre los signos en estudio, lo anterior en virtud de que la conformación de las figuras que los integran, las letras, colores y dimensiones, hace que nos encontremos ante diseños muy similares, lo cual sumado al hecho de que ambos signos protegen productos en clase 12 internacional, que guardan una estrecha relación en su naturaleza y canales de comercialización nos permite concluir sobre el riesgo de confusión para el consumidor medio.

Conforme lo anterior, cabe destacar, que la identidad encontrada entre el signo solicitado y el inscrito corresponde precisamente a la ausencia de una condición, que es esencial para la registrabilidad como es la distintividad. Sin embargo el tratadista Manuel Lobato, manifiesta que ante signos iguales o similares, pero que protegen productos o servicios diferentes, puede aplicarse el principio de Especialidad, al efecto este autor manifiesta:

“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.” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1<sup>era</sup> edición, 2002, pág. 293.**

De acuerdo con la cita señalada, tenemos, que por la aplicación del Principio de Especialidad se puede solicitar el Registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o para la misma clase pero para productos que no se relacionen



o no se presten a crear confusión al público consumidor y a los competidores, confusión que a criterio de este Tribunal ocurre en el presente asunto, dado que el signo solicitado pretende proteger productos en clase 12 internacional y el inscrito también, que resultan ser de igual naturaleza y comparten los mismos canales de comercialización y público consumidor, por lo cual no es posible su coexistencia registral y comercial de los signos en virtud de derechos de terceros, razón por la cual los agravios del solicitante deben ser rechazados

Realizado el ejercicio anterior, y aplicadas las reglas del cotejo de uno y de otro signo conforme al ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, indiscutiblemente nos lleva a establecer una identidad existente entre los signos enfrentados desde un punto de vista gráfico. Por tal circunstancia, este Tribunal arriba a la conclusión que efectivamente tal como fue sostenido en la resolución venida en alzada, la marca solicitada, debe rechazarse dado que corresponde a una marca inadmisibles por derecho de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con las marcas inscritas por cuanto son similares y busca proteger los mismos productos en clase 12 internacional.

Por consiguiente, y por imperio de Ley, debe protegerse a la marca ya registrada en detrimento del signo solicitado, tal y como lo afirma la doctrina al señalar que *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”*. (LOBATO, Manuel, *“Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”*, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288).

**SEXTO.** Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas este Tribunal concluye, que la marca pretendida incurre en la prohibición contemplada en los incisos a) y b) del artículo 8 y párrafo primero del numeral 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a esa ley, que impiden la inscripción de una marca susceptible de ser asociada o relacionada a otra marca inscrita, al punto de crear confusión entre los consumidores y competidores. Por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Pedro Oller Taylor, apoderado especial de la sociedad



**CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO, LTD**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas treinta minutos cincuenta y cuatro segundos del veintiséis de agosto de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, rechazando la solicitud de inscripción del signo solicitado.

**SETIMO. 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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

#### **POR TANTO**

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Pedro Oller Taylor, apoderado especial de la sociedad **CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO, LTD**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas treinta minutos cincuenta y cuatro segundos del veintiséis de agosto de dos mil catorce, la que en este acto se confirma. Se rechaza la solicitud de inscripción del signo solicitado. 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 Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**